INTELLECTUAL PROPERTY AND ABORIGINAL PEOPLE: A WORKING PAPER

Research & Analysis Directorate

Direction de la recherche et de l'analyse

Indian and Northern Affairs Canada
Affaires indiennes et du Nord Canada

Canada

INTELLECTUAL PROPERTY

AND ABORIGINAL PEOPLE:

A WORKING PAPER

Fall 1999

Research and Analysis Directorate,
Department of Indian Affairs and Northern Development

Intellectual Property Policy Directorate,
Industry Canada

Contractors: Simon Brascoupé and Karin Endemann

The views expressed in this report are those of the authors and not necessarily those of the Department of Indian Affairs and Northern Development.

Published under the authority of the
Minister of Indian Affairs and Northern Development
Ottawa, 1999

QS-7018-001-EE-A1
Catalogue No. R32-204/1999-1E
ISBN 0-662-28017-2

© Minister of Public Works and Government Services Canada

Cette publication peut aussi être obtenue en français sous le titre :
Propriété intellectuelle et autochtones : document de travail

101-01512/

Intellectual Property and Aboriginal People: A Working Paper

Preface

This paper outlines current Canadian intellectual property (IP) legislation as it relates to Aboriginal people in Canada, and provides a general review of the implications and limitations of this legislation for protecting the traditional knowledge of Aboriginal people.

A full review of these issues, which is outside the scope of this paper, would include an account of the activities currently underway in Aboriginal communities to protect traditional knowledge. Aboriginal reviewers of this paper have confirmed the existence of traditional practices or protocols in Aboriginal communities, designed to protect traditional knowledge and symbols. The Research and Analysis Directorate of the Department of Indian Affairs and Northern Development (DIAND) has commissioned a second study that will focus on the preservation and protection of traditional knowledge from the perspective of Aboriginal communities.

The material in this paper is presented as a guide for Aboriginal people and communities, and as a basis for discussion of issues relating to intellectual property, traditional knowledge and Aboriginal people. Anyone wishing to use the techniques and tools the paper outlines should seek the advice of a lawyer or IP expert.

This paper uses the words "indigenous" and "Aboriginal" interchangeably. The term "Aboriginal" is used in Canada to include Indians, Métis and Inuit according to the *Constitution Act* of 1982. The term "indigenous" is used in international treaties, such as the United Nations *Convention on Biological Diversity*, in the context of "indigenous and local communities" world-wide.

We wish to thank the contractors, Simon Brascoupé and Karin Endemann, who provided the first draft of this working paper to the Research and Analysis Directorate and the International Relations Directorate of DIAND. We also wish to thank Howard Mann and Gordon Christie, peer reviewers; the many Aboriginal experts who provided comments and suggestions; and the federal government officials in DIAND, the federal departments of Industry, Justice, Canadian Heritage, Foreign Affairs and International Trade, the Canadian Intellectual Property Office and the Canadian Food Inspection Agency for their valued contributions.

As editors, our role has been to revise this document based on comments received from many sources. We hope that this paper will encourage a fuller discussion among Aboriginal people and in government on the protection of traditional knowledge, by increasing the understanding of IP rights in relation to Aboriginal concerns. Readers should be aware that the issues are rapidly evolving, and are now receiving attention on an international level. This paper should be viewed as the best effort possible at the time of publishing. Since this is an initial review of IP issues relating to Aboriginal people in Canada, suggestions for improvements are welcome.

The Aboriginal perspectives in this paper are based on written comments, published documents, and conversations with Aboriginal people. We hope that they are a fair reflection of what we have read and heard. The opinions expressed in the paper are those of the editors and contractors and do not necessarily reflect those of the federal government. We are, of course, responsible for any errors or omissions.

Co-editors: Michael Cassidy, DIAND
Jock Langford, Industry Canada

Acknowledgements:

This paper was produced for the International Relations and the Research and Analysis directorates of the Department of Indian Affairs and Northern Development, Ottawa, with the assistance of the Intellectual Property Policy Directorate, Industry Canada.

Copies may be obtained from:

Research and Analysis Directorate
Indian and Northern Affairs Canada
Suite 510
10 Wellington Street
Hull Quebec. K1A 0H4
tel: (819) 994-7594
fax: (819) 994-7595

or on the DIAND website www.inac.gc.ca.

The Contractors:

Simon Brascoupé (Algonquin-Mohawk) is an Ottawa-based Aboriginal consultant, artist and university lecturer.

Karin Endemann is president of Keystone International, an Ottawa-based consulting company specializing in intellectual property management.

The Editors:

Michael Cassidy is president of Ginger Group Consultants in Ottawa. He has worked as a researcher with the Royal Commission on Aboriginal Peoples.

Jock Langford is a senior policy officer with the Intellectual Property Policy Directorate, Industry Canada, where he provides advice on intellectual property issues relating to Aboriginal people.

Acronyms:

DIAND Department of Indian Affairs and Northern Development (or Indian and Northern Affairs Canada)

IP Intellectual Property

WIPO World Intellectual Property Organization

Table of Contents

Preface

Introduction 1

Aboriginal Perspectives 2

Traditional Knowledge and Intellectual Property 3

Protecting Traditional Knowledge Within an Aboriginal Community 3

Sharing Traditional Knowledge With Others 4
Guidelines and Codes of Conduct 5
Statutory Options 6
Legal Agreements and Contracts 6

Intellectual Property (IP) Protection of Indigenous Knowledge 7
Ownership 9
Nature of Rights 9
Criteria for Protection 9
Scope of Protection 10
Duration 10
Registration Costs 10
Enforcement 10
International Protection 10

IP Rules in an Aboriginal Context 11

Copyright 11
Copyright Use by Aboriginal People 14
Aboriginal Perspectives on Copyright 14

Neighbouring Rights 15

Industrial Designs 16
Industrial Design Use by Aboriginal People 17
Aboriginal Perspectives on Industrial Design 17

Trade-marks 18
Trade-mark Use by Aboriginal People 20
Aboriginal Perspectives on Trade-mark Protection 22

Patents 23
Patent Use by Aboriginal People 25
Aboriginal Perspectives on Patents 25

Trade Secrets 25
Trade Secrecy Use by Aboriginal People 27
Aboriginal Perspectives on Trade Secrets 28

Plant Breeders' Rights 28

Integrated Circuit Topographies 29

Licensing Intellectual Property 29

Conclusion 30

Information Sources 32
I. Internet 32
II. Organizations 33
III. Bibliography 34

Intellectual Property And Aboriginal People: A Working Paper

Introduction

For Aboriginal people, creation is a gift. All the elements of life are sacred and respected - water, land and sky; fish, animals, birds, people; trees and plants. Within this context, Aboriginal people, over many generations, have developed an extensive knowledge of ecology, plants, animals, medicines and spirituality. Since time immemorial, they have handed down songs, stories, designs and ways of doing things which reflected their history, culture, ethics and creativity, and are based on customary laws[1] and protocols. This body of knowledge, spirituality, and art forms is known as traditional knowledge. It is generally considered to belong to an Aboriginal community or people rather than to one or more specific individuals.

This study looks at only one of the many options to protect indigenous knowledge - the Canadian Intellectual Property regime. There are a host of other tools (e.g. contract law, customary laws) that merit further research and discussion on their potential influence, application and enforcement to protect Aboriginal knowledge. This research is a small part of a much larger discussion.

Many Aboriginal people in Canada are individual creators of artistic and literary works, developers of new technology and purveyors of knowledge. One of the common tools available to promote and protect this knowledge is the Canadian Intellectual Property regime. As with any legal or policy instrument, Intellectual Property (IP) laws have their strengths and weaknesses in what they can and can not do. This study aims to explain some of the potentials and limitations of protecting indigenous knowledge as intellectual property. It also illustrates how Aboriginal people are currently using Intellectual Property laws as practical tools to protect and promote their cultural and intellectual property.

The term intellectual property (IP) designates precisely defined kinds of knowledge that can be protected by law. Generally, IP laws protect a creator's expression in artistic and literary works, the proprietary technology in inventions, the words and symbols used to identify products and services and the aesthetic aspects of product designs. However, it is important to note that not all information and knowledge is considered to be intellectual property under Canadian law, and not all intellectual property has significant commercial value.

While existing Canadian IP laws are not well-suited for protecting all types of traditional knowledge in all instances, they may be useful in some cases. The value of using existing IP regimes is that the law is established, and can be enforced throughout Canada. Lessons from the use of existing IP systems by Aboriginal people may help identify issues that need to be addressed, and help to ensure that benefits from using indigenous knowledge are shared with the Aboriginal custodians.

This paper is intended to raise awareness of issues related to protecting Aboriginal traditional knowledge and intellectual property from misappropriation and misuse. It is also intended to help Aboriginal people address issues of control and access related to their traditional knowledge and culture.

Aboriginal people and communities will ultimately need to decide how best to protect their knowledge. The IP strategies outlined here can be an important part of a comprehensive solution. Under today's laws, the best results are likely to

[1] Customs that are accepted as legal requirements or obligatory rules of conduct, practices and beliefs that are so vital and intrinsic a part of a social and economic system that they are treated as if they are laws (*Black's Law Dictionary*, 7th edition, 1999)

come from an approach that combines traditional knowledge systems, existing IP laws and alternative mechanisms such as access agreements and licensing.

This paper outlines:

- existing legal tools to protect the traditional knowledge and IP of Aboriginal people;
- alternative mechanisms that Aboriginal communities can use to protect their traditional knowledge;
- information related to licensing intellectual property; and
- sources of more information on IP and traditional or indigenous knowledge.

This paper provides an overview of issues relating to traditional knowledge, intellectual property and Aboriginal people. It is not intended as legal advice. Aboriginal communities seeking legally enforceable protection for traditional knowledge or new innovations through the use of IP law should consult a lawyer or IP expert.

Aboriginal Perspectives

The Aboriginal people of Canada have long been creators of knowledge in the forms of artwork, scientific and ecological knowledge, craftsmanship, songs and stories. Songs, designs and handcrafted products were traded widely throughout the Americas, long before European settlers began to arrive. Aboriginal people are custodians of this traditional knowledge and have passed it on from one generation to the next.

Significant differences exist between Aboriginal people's view of traditional knowledge and the principles underlying Western legal institutions, especially with regard to intellectual property rights.

The laws relating to intellectual property provide exclusive market rights for an innovation or artistic work for a period of time, in order to increase economic returns for the inventor or creator. The purpose of these laws is to encourage individuals and corporations to create artistic works and to invest in new innovation.

In the case of traditional knowledge, the primary goal of Aboriginal people is usually preservation rather than innovation. Indigenous knowledge frequently has intangible and spiritual manifestations that relate to a community or nation rather than to an individual.

Aboriginal people could have customary laws or protocols governing their traditional knowledge. For the most part, both knowledge and property are shared within the community. In some cases, these customary laws govern creations that could also be protected under Canada's IP laws. For example, Inuit people have a practice, called "Ikeartaq" in Inuktitut, whereby they would not use anyone else's song without permission. In Canadian law, songs are protected under the Copyright Act.

Aboriginal people use many methods to protect and preserve their traditional knowledge and skills for the benefit of their people and culture; most often relying on oral culture as the means of transmission. Knowledge is passed on through apprenticeship to a shaman or by going out on the land with an elder. These methods have preserved traditional knowledge for the benefit of their people and culture. As an additional benefit, they have helped to maintain the diversity and health of the world's ecosystems.

However, there is growing concern around the world that traditional knowledge is being lost because it is not being passed on from elders to the next generation, or because indigenous peoples are being displaced from their traditional environments. Some traditional knowledge has already passed into the public domain, where it can be misappropriated by individuals or companies outside the Aboriginal community.

In today's world, companies and institutions are increasingly seeking out the traditional knowledge of indigenous communities to create new products

for the global marketplace. Consumers are increasing their demands for more natural and authentic products. The tourism and cultural industries are becoming increasingly aware of the value of the indigenous traditions, practices and ways of life and of the variety, beauty and novelty of Aboriginal symbols, designs and textiles.

The growing interest in indigenous knowledge and culture points to a need for Aboriginal people and communities to protect their traditional knowledge and prevent unwanted exploitation and misappropriation. If Aboriginal people can protect their traditional knowledge, they will be in a better position to enjoy and share benefits derived from that knowledge, and to contribute to their goals of self-reliance and self-government.

Traditional Knowledge and Intellectual Property

The Aboriginal legacy of traditional knowledge comes in two distinct forms. On one hand, an Aboriginal community is the custodian of a store of sacred knowledge, including ceremonies, symbols, and masks that is increasingly open to unauthorized commercial exploitation by individuals, companies or institutions. Some Aboriginal people contend it is not appropriate to use IP law to protect sacred traditional knowledge.

On the other hand, many products and services associated with traditional lifestyles of Aboriginal people may have commercial value that could help to support the continuation of these lifestyles and the Aboriginal goal of self-sufficiency. The limited Aboriginal use of Canada's current IP laws suggests that these laws may not be particularly well suited to protecting either of these forms of traditional knowledge.

A distinction must be made between traditional knowledge held by an Aboriginal community and the innovations or new creations of an individual or an Aboriginal company. New products and works of art by Aboriginal inventors and artists qualify for protection under existing IP laws.

Music, songs, dance, stories, designs and symbols are passed on in many Aboriginal communities from memory and by word of mouth. Each community is both a conveyer and a user of traditional knowledge. This knowledge is dynamic and evolves with the culture, so it is the product of a continuing creative process. Many Aboriginal artists and artisans create works inspired by the traditional knowledge of their community, and use copyright law extensively. Issues that are not addressed widely are: how Aboriginal people relate to their community in the context of the traditional and dynamic aspects of traditional knowledge; and how traditional knowledge itself can be effectively protected.

Protecting Traditional Knowledge Within an Aboriginal Community

Few legal mechanisms exist to help indigenous communities protect and preserve traditional knowledge. It is urgent that such mechanisms be developed, because of the increasing pace at which control of traditional knowledge is being lost due to misappropriation and pressures from the non-indigenous world.

In the meantime, the use of existing legal tools can be part of a "web" of strategies to help Aboriginal communities better protect and control their traditional knowledge, and ensure benefits are shared in a way that meets community needs. These strategies could include:

- developing local mechanisms within communities to control and protect traditional knowledge;
- more effective use of contractual arrangements to recognize traditional customs and knowledge;
- developing guidelines to ensure that third parties secure proper and informed consent

before an Aboriginal community shares traditional knowledge; and
- using existing IP laws.

Many Aboriginal people have said that they need to consider how they share and protect traditional knowledge within their communities before deciding whether and how they will share this knowledge with others. Once a community identifies its traditional knowledge and adopts community-based measures governing the use of this knowledge, then the community will be more secure in its ownership and more effective in any negotiations to share its knowledge.

It is important that Aboriginal communities develop a strategy to protect traditional knowledge. This will help them avoid losing control over this knowledge to third parties seeking academic advancement or commercial gain. Public disclosure of traditional knowledge has the potential to jeopardize an Aboriginal community's ability to obtain protection under Canada's IP laws. This is because knowledge that is disclosed may no longer qualify for IP protection because it is in the public domain.

Aboriginal communities considering these issues should identify the scope and nature of traditional knowledge in their community. Part of this process is to identify what knowledge is most important to the community, and how the preservation of traditional knowledge and practices is at risk. Is traditional knowledge being lost because elders have been unable to pass their wisdom to the next generation? Is knowledge being lost because Aboriginal people are being displaced from their traditional environment or because they are influenced by outside media and culture? Has traditional knowledge been allowed into the public domain or been misappropriated by commercial or scientific interests from outside the Aboriginal community?

Some Aboriginal people have identified a need for dialogue about traditional ways of sharing and preserving traditional knowledge. What are the obligations of individuals to their community when they use or share traditional knowledge? These issues are just beginning to be discussed within Aboriginal communities and First Nations, at the federal level in Canada, and internationally among indigenous peoples and within international organizations.

It is also important for Aboriginal communities to consider what traditional knowledge is sacred and what knowledge may be shared with others or used commercially. Only after a full dialogue will these communities be in a position to determine the best mechanisms to control access to their traditional knowledge, and what knowledge they want to share with others. A number of approaches will be needed to reflect the varied nature and use of the community's traditional knowledge.

One option may be for Aboriginal communities to develop guidelines to prevent unwanted disclosure, and to ensure that traditional knowledge remains within the community. The process of developing guidelines will help ensure that the entire community is consulted in decisions concerning the protection of traditional knowledge and control over its commercialization. These guidelines would need to be enforced by the community, since an Aboriginal community may not have any recourse to the courts if one of its members violates the guidelines.

Community guidelines might include policies on the publication of traditional knowledge, its use by others or the use of the community's symbols. Aboriginal communities may also want to ensure that sharing traditional knowledge within the community continues, and is not restricted more than it was traditionally.

Sharing Traditional Knowledge With Others

If an Aboriginal community decides that it wants to share some of its traditional knowledge with others, then the community will need to decide

what principles should govern access, control and use of its knowledge, innovations or traditional practices.

Article 8(j) of the *Convention on Biological Diversity* reflects some basic principles that are receiving increasing support internationally. It focuses on *in situ* (in its natural or original place) conservation of biological diversity and provides that:

- indigenous knowledge in this area should be respected, preserved and maintained since it is important for conservation and sustainable use of biological diversity;
- when indigenous knowledge related to biological diversity is used, it should be with the approval and involvement of the holders of that knowledge; and
- benefits arising from the use of traditional knowledge, innovations and practices relating to the *in situ* conservation of biological diversity should be shared equitably.

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY

Article 8:* In situ *Conservation - Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate:

Article 8(j): Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.

This section explores some techniques by which Aboriginal individuals and communities can retain control of their traditional knowledge and, if they wish, derive commercial benefit from it. Depending on the situation, these approaches may be used as alternatives to or in conjunction with the legal forms of IP protection outlined later in this guide.

Before sharing traditional knowledge with others, Aboriginal communities may wish to seek outside sources of information and help. These could be IP consultants, IP lawyers, trademark or patent agents, academics or government agencies. Another source of help is other Aboriginal communities and indigenous organizations. Some useful sources and websites are listed at the end of this paper, along with addresses for government agencies responsible for developing and administering Canada's intellectual property laws.

Even though the principles for sharing traditional knowledge with individuals, companies or organizations may be similar, the legal approach used may vary. Informal mechanisms such as guidelines and codes of conduct may be effective if they are supported by the community, but the ability to enforce these mechanisms in court is limited. Federal statutes are enforceable nation-wide. Legal agreements and contracts between parties are enforceable in civil courts, but do not extend to third parties (i.e., those that are not party to the contract).

Guidelines and Codes of Conduct

Aboriginal communities can develop **community guidelines** for scientists and businesses wanting access to traditional knowledge. One example is the guidelines drafted by the Inuit Circumpolar Conference (see *Information Sources).*

Guidelines should reflect how a community wishes to use and control its traditional knowledge. For example, guidelines might include policies for

obtaining informed consent from the Aboriginal community when traditional knowledge is shared with others, or when Aboriginal symbols or photographs of Aboriginal people are used in advertising. Guidelines may raise awareness and define the expectations of Aboriginal people with respect to the sharing of traditional knowledge. As guidelines are not enforceable in court however, they can only be enforced through sanctions within an Aboriginal community or be used as principles of conduct.

Another option for protecting traditional knowledge is to encourage firms and trade and professional associations to adopt **codes of conduct**. Codes of conduct would establish accepted standards of behaviour for employees and association members when accessing traditional knowledge. Like guidelines, however, codes of conduct are not legally binding.

Statutory Options

The *Scientists' Act* of the Northwest Territories (NWT) requires all scientists conducting research in the NWT to obtain a licence from the territorial government before beginning any research. In applying for a licence, the researcher must provide complete details about the scientific research, including its general goals, maintenance of confidentiality, intellectual property arrangements, use of data and how findings will be communicated back to the communities involved. This *Act* sets a precedent both in Canada and internationally; it has helped to establish the principle of prior informed consent in Canada for researchers seeking access to the traditional knowledge of Canada's Aboriginal people. This principle is now being adopted in land claims agreements and land use plans in the NWT and the new territory of Nunavut.

Legal Agreements and Contracts

Aboriginal people are increasing their use of legal agreements and contracts to allow others to access traditional knowledge while retaining control over its use. These contracts range from simple to complex, and can be legally enforced through civil action in the courts.

Agreements will differ depending on a community's needs. Any agreements should be prepared by an expert in contract and intellectual property law.

Issues that should be addressed in agreements concerning traditional knowledge or Aboriginal intellectual property include:

- the period of the agreement;
- the rights and responsibilities of the parties;
- involvement of the community and other parties;
- who owns the intellectual property;
- what the parties can do with the traditional knowledge or intellectual property; and
- the amount, form and method of compensation.

Any exchange of information, technology or resources with a third party should be designed as a fair exchange from which both parties will benefit. Any dealings by a contracting party should also respect this principle and guarantee the security and respect of the community's traditional knowledge.

Communities may seek compensation for access to traditional knowledge that has commercially valuable uses. This could be through up-front payments, training, infrastructure projects, employment guarantees, access to technology, royalties or non-monetary compensation.

Communities may also seek to control or limit how their knowledge will be used. A contract should stipulate whether the community or the outside party will own any intellectual property rights, such

as patents, created from the community's traditional knowledge.

Some common contractual arrangements used for intellectual property may be adapted for traditional knowledge. These include:

Prior Informed Consent

Before research begins, a community can insist the researchers sign a **Prior Informed Consent (PIC)** agreement as a condition for the community's co-operation. The purpose of a PIC agreement is to clearly define the reasons and methods, potential impacts, and expected outcomes of any scientific research activity that will affect Aboriginal people or their communities. PIC agreements may include arrangements for ownership and compensation if knowledge gained through the research is used commercially. As well, they ensure that the results of the research are shared with the community.

Confidentiality Agreements

Aboriginal communities may wish to share information involving traditional knowledge, such as information about traditional medicines, without giving up ownership or control. A community may want to disclose knowledge to a firm that is considering whether to license the knowledge, for example. Before proceeding, the community should protect its rights by having the other party sign a **confidentiality** or **non-disclosure agreement.** This type of agreement is designed to prevent the other party from using or disclosing the information for an agreed period of time, often three to five years.

It is also advisable to have other parties who may have access to a community's traditional knowledge - such as an employee, consultant, or contractor - sign a formal confidentiality or non-disclosure agreement. This can help ensure the knowledge is protected, since the community will lose control of the knowledge it holds if this knowledge is allowed to enter the public domain.

Confidentiality clauses can also be important elements of contracts with governments and business. For example, resource co-management agreements between governments and Aboriginal people increasingly include provisions to deal with the confidentiality and use of traditional knowledge.

Material Transfer Agreements

When biological resources are given, sold or licensed to an outside agency or organization, Aboriginal communities can use a **Material Transfer Agreement (MTA)** to outline the obligations of each party. These agreements often include compensation for the material, such as a lump sum payment or royalty. The agreement may also provide for further compensation if the other party successfully commercializes products based on the biological resources that were shared. Transfers of biological material by indigenous peoples often include confidential, traditional ethno-botanical knowledge.

IP Protection of Indigenous Knowledge

In recent years, globalization and advances in the creation of new information technology and biotechnology have resulted in new forms of intellectual property and the need to modernize existing Intellectual Property (IP) laws. The issue of protecting Aboriginal peoples' knowledge and innovations has received some preliminary discussion in domestic and international fora. However, policy development on these issues is still in an early stage, and Aboriginal perspectives on traditional knowledge are just beginning to be heard.

This section of the paper shows how current IP laws and mechanisms can be used to help protect that portion of traditional knowledge and new Aboriginal knowledge that can legally be defined as intellectual property.

As already noted, while the IP regime can not effectively protect all aspects of Indigenous knowledge, there are certain merits to using existing IP laws to protect some forms of traditional knowledge.

Because "intellectual property" is a legal term, it is used to designate a few precisely-defined activities or kinds of knowledge that can be protected by law. Generally, IP laws protect a creator's expression in artistic and literary works, the proprietary technology in inventions, the words and symbols used to identify products and services and the aesthetic aspects of product designs. These laws exist to reward creators and innovators and to protect commercial investment in the arts, technology and industry. Their purpose is to protect owners while promoting creativity and the exchange of ideas. Ideas themselves cannot be protected through IP laws, only their expression or their embodiment in a process, an artistic creation or a manufactured product.

The *Copyright Act*, the *Patent Act*, the *Trade-marks Act* and the *Industrial Designs Act* are examples of Canadian IP statutes. Other forms of IP, such as trade secrets, also receive some protection through the courts.

Most IP law in Canada is administered by a federal agency, the *Canadian Intellectual Property Office* (CIPO). To understand the full nature of IP law, one needs to consult the various IP acts, CIPO regulations and guidelines and court decisions on specific cases. The websites and other information sources listed at the end of this paper provide a good starting point.

People occasionally confuse the different forms of intellectual property. Briefly, the types of IP and the areas that they protect are as follows:

- ***copyrights*** protect original literary, artistic, dramatic or musical works and computer software when they are expressed or fixed in a material form;
- ***neighbouring rights*** refer to the rights of performers and producers to be compensated when their performances and sound recordings are performed publicly or broadcast;
- ***industrial designs*** protect the shape, pattern or ornamentation applied to a manufactured product;
- ***trade-marks*** protect words, symbols or pictures used to distinguish goods or services of an individual or organization from those of others in the marketplace;
- ***patents*** protect new technological products and processes;
- ***trade secrecy*** law protects trade secrets and confidential information from public disclosure and unauthorized use;
- ***plant breeders' rights*** protect new varieties of plants developed by plant breeders; and
- ***integrated circuit topographies*** protect the three-dimensional configuration of electronic circuits developed for integrated circuit products.

As this list shows, intellectual property laws protect different aspects of human creativity. For the traditional knowledge or innovations and new creations by Aboriginal people to be protected under existing Canadian law, they must fall into one of these categories.

Although these intellectual property rights differ in fundamental ways, some concepts and provisions are common to all, and have particular relevance in understanding IP from the perspective of the protection of traditional knowledge. These include:

Ownership

Intellectual property rights can be obtained by legal entities such as companies, as well as by individuals. The inventor(s) or author(s) need to be identified when IP is registered, even if the creation is being assigned to an employer or to another party.

An Aboriginal government or Aboriginal community organization that is entitled to sign contracts has the legal right to register IP. This can also be done through a special corporation acting as an agent to protect a community's traditional knowledge or IP.

Identifying a single source of traditional knowledge is not easy due to the collective ownership of this knowledge, and the fact that it has been passed on orally for many generations. One way around this problem may be to identify an elder or other member of the Aboriginal community who recorded the knowledge in fixed form as the creator, while assigning the IP right so it is registered in the name of the community.

However, some traditional knowledge may not be eligible for protection because it is held so widely that it is considered public knowledge. In other instances, several Aboriginal groups or communities may claim ownership of the same, or similar, knowledge and may differ as to how this knowledge should be protected or shared.

Nature of Rights

Through intellectual property rights, the government gives the inventor or creator the right to exclude others from making, using, copying or selling the holder's intellectual property for a fixed period of time. In addition to these economic rights, copyright law provides "moral rights" which prevent others from modifying or mutilating copyrighted works in a way which affects the creator's honour or reputation.

To protect the public interest, some innovations, such as new methods of medical treatment are excluded from IP protection. For the same reason, libraries receive a limited exemption from infringement of copyright. Special measures exist to counter abuses of intellectual property rights, such as the right of competitors to obtain compulsory licenses on patented technology from the Commissioner of Patents. Intellectual property rights are not absolute; they are an attempt by government to balance the rights of IP holders with those of consumers and other stakeholders.

Criteria for Protection

Intellectual property must be new, novel, original or distinctive. Novelty and originality can sometimes be tricky to determine, but the law clearly states that intellectual property protection cannot be obtained for someone else's creation. These concepts make it difficult for Aboriginal people to gain legal IP protection for traditional knowledge that has been handed down for generations and whose original creators are unknown.

The standard of originality required for IP protection in Canada varies with the category. To receive a patent, for example, inventors must meet the criteria of novelty, utility and inventive ingenuity. Creative works must be original to qualify for copyright protection, and must also be expressed or "fixed" in an enduring form such as a book, compact disc, sculpture, painting, film, or Internet website. To be valid, trade-marks must be distinctive, and used in the marketplace or intended for such use in the near future.

The practical commercial aspect of IP rights is reflected in the criteria that IP must have "utility", be "fixed" or be "used" to be protected. Other common criteria are that the IP be new and be the result of human creativity. Thus, patents are granted for novel and non-obvious inventions, copyrights are granted for new and original works

and trade-marks are granted for marks that are new and distinctive.

Scope of Protection

Because patents provide a broad scope of IP protection, they also go through a rigorous process of examination before being granted. Trade-marks and industrial designs are somewhat narrower in scope, but are subject to a registration process to prevent conflicts between registrants. The scope of copyright is narrower still; registration of copyright is not required, and most creators do not register their copyright, since there is little chance of conflicting claims to a work. The wide variation in subject matter and in scope of protection between different forms of IP helps to explain why the duration and nature of IP rights differ.

Duration

The length of IP protection varies with the type of IP involved. Industrial designs receive the shortest term of protection at 10 years. The longest term is for trade-marks, which can be held in perpetuity so long as they continue in use and are renewed every 15 years. Patents are granted to a maximum of 20 years from the date an application is filed, while copyrights generally last for the life of the author, plus 50 years.

Traditional knowledge in many Aboriginal communities dates back for generations or even to time immemorial. The acquisition of IP rights that may last for as little as 10 years is only a temporary form of protection for this kind of knowledge, since Aboriginal people and communities usually want to protect their traditional knowledge for generations to come.

Registration Costs

Some forms of IP are relatively inexpensive to register, while others are costly. A copyright can be registered directly with CIPO for only $65. On the other hand, the cost of novelty searches, agent's fees and CIPO registration for trade-marks and industrial designs may cost up to several thousand dollars and the total cost of obtaining a patent may be as high as $20,000. Further costs are involved to obtain IP rights in other countries.

Enforcement

Obtaining a Canadian patent or trademark with CIPO allows the holder to enforce IP rights in Canada, but not in foreign countries. Registering IP is no guarantee against infringement - the illegal use of someone else's IP - but it does establish title to intellectual property in cases where there are disputes with others.

The federal government is not responsible for preventing intellectual property rights from being infringed. Enforcement of IP rights is the IP holder's responsibility. This includes searching for infringing articles, trade-marks or products and launching legal action. The courts will decide whether the IP right is valid and whether it has been infringed by others.

Obtaining and enforcing IP rights can be expensive for organizations with limited resources, such as small businesses and Aboriginal communities. As a result, in some cases, Aboriginal IP holders may be at a disadvantage when negotiating appropriate arrangements and defending their IP rights.

International Protection

As intellectual property becomes a more important trade issue, it is becoming common for regional and multilateral trade agreements to include

chapters on IP that establish minimum standards and provisions for enforcement. In Canada, the *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) and the World Trade Organization's *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement* (TRIPs) are important because they include dispute mechanisms to enforce treaty obligations related to IP.

The IP treaties for which the World Intellectual Property Organization (WIPO) is responsible, such as the *Berne Convention* (on copyright) and *Paris Convention* (on patents, trade-marks, etc.) are also important in establishing minimum IP standards internationally. Protection for IP in most industrialized countries is effective because they have signed TRIPs and the major WIPO treaties, but current IP standards and enforcement in some developing countries may not be sufficient to protect an IP holder's interests.

The *Patent Cooperation Treaty* and the *Trade-mark Law Treaty* offer simplified methods of applying for protection in many countries simultaneously. These agreements establish a priority filing date after which an IP holder has one year to file patent and trademark applications in countries where IP protection is sought.

IP rights must usually be applied for in each country where protection is sought. The exception is for works protected by copyright, since work created or published in Canada receives automatic copyright protection in most foreign countries - specifically, those belonging to the *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* or the *Universal Copyright Convention*. There is no such thing as an international patent or an international trade-mark.

The nature of future IP protection is somewhat uncertain, as national IP systems adapt to the challenges of new technologies, such as biotechnology and the Internet. The protection of traditional indigenous knowledge is another emerging issue, and it is now being reviewed by international organizations such as the *Convention on Biological Diversity* and WIPO.

While most countries have IP laws, the level of protection, registration procedures and court systems vary significantly. Professional advice is necessary in each country where IP protection is sought. Because of costs, most IP holders file in countries which are important markets, such as the U.S., U.K. , Japan and France, or in countries that are likely to produce infringing products for sale in export markets.

IP Rules in an Aboriginal Context

The principal forms of IP protection available in Canada are outlined below in more detail, with special attention to their relevance for Aboriginal people and communities.

Copyright

In the simplest terms, copyright means the right to reproduce or distribute to the public any original literary, dramatic, musical or artistic work. Its purpose is to give copyright holders rights which they can sell, while promoting creativity and the orderly exchange of ideas.

Copyright law gives creators the exclusive right to control how their work is copied and made available to the public. It prohibits others from copying the work without permission. The *Copyright Act* extends to adaptations, to public display of most artistic works created since 1988 and to the broadcast of a fixed work, such as a record or tape, by radio, television or other electronic means.

Copyrighted works can be created through any form of technology from stone carving to computer art. While copyright law prevents copying, it does not prevent the independent creation of songs or other works that are similar to copyright works.

Copyright has been developed to give authors and artists an incentive to produce creative work and entrepreneurs an incentive to invest in it. Copyright law has become increasingly complex over the years as new technologies and means of communications have increased and become more complex.

Ownership: Only the owner of copyright, usually the creator or author of the work, is allowed to produce or reproduce the work in question or to permit anyone else to do so. Creators may legally transfer their rights to another person or to a corporation, in which case that party owns the copyright. If a work is created in the course of employment, the copyright generally belongs to the employer unless there is an agreement to the contrary.

While this is not required under Canadian law, copyrights can be registered with the Canadian Intellectual Property Office (see *Information Sources*). Registration makes it easier for a copyright holder to enforce their rights in the work should an infringement occur. Although registration is inexpensive, it is not used widely in Canada.

Criteria for Copyright Protection: Creative works must meet the criterion of originality and be "fixed" in an enduring material form, such as a book, magazine, musical score, cassette or video tape, film or photograph.

"Original" works need not be completely novel or reach some predetermined standard of aesthetic, artistic or literary quality, but should result from independent creation and effort. Originality lies in the expression of an idea and the effort used to express it. The work should originate from the creator and not be copied from another work. The low threshold of originality means that someone else can create a similar work provided the work is done independently. Many court cases revolve around the question of whether a work has been copied, even in part, from someone else's work.

Scope of Protection: Copyright applies to original literary, dramatic, musical and artistic works and applies to a wide range of creations. Here are a few examples:

- **literary works**: books, pamphlets, poems and other works consisting of text, including computer programs;
- **dramatic works**: films, videos, plays, screenplays, scripts and choreographic works;
- **musical works**: musical compositions with or without words;
- **artistic works:** paintings, drawings, maps, photographs, sculptures and architectural designs; and
- **compilations** of creative work in any of these categories.

Duration: In Canada, copyright protection usually lasts for the life of the author, the remainder of the calendar year in which the author dies, and for the next 50 years. After this period, the work becomes part of the public domain and can be used without permission or payment. This general rule has a few exceptions and variations, including photographs, works created by the Crown, joint authorship, unknown authors, posthumous works and unpublished works whose creator died before 1999.

Nature of Rights: Rights under copyright are considered to be "distinct" and "exclusive".

Distinct means that each right is separate and independent from any other right and can be sold separately by the copyright owner. The copyright owner must consent to each and every use of a work.

Exclusive means that the copyright owner has the sole right to produce or reproduce a work, or a substantial part of it, in any form. It also includes the right to perform or present the work in public. If the work is unpublished it includes the right to publish it, or to prevent others from doing so.

Copyright protection allows owners to authorize third parties to use the holder's rights, to perform or present the work in public or to make derivative works, such as a movie from a novel. More specifically, copyright owners have the sole rights to:

- make adaptations, including converting a dramatic work into a novel or other non-dramatic work, or converting a novel, a non-dramatic work or an artistic work into a dramatic work;
- make and show publicly a film or video adaptation of any copyrighted literary, dramatic, musical or artistic work;
- make a sound recording, film or other version of a literary, dramatic or musical work by which the work may be mechanically reproduced or performed;
- reproduce, adapt and publicly present a work by cinematograph (i.e., film or video);
- communicate the work to the public by telecommunication;
- produce, reproduce, perform or publish any translation of a copyrighted work;
- present an artistic work at a public exhibition, for a purpose other than sale or hire;
- rent sound recordings and computer programs in which the work is embodied; and
- authorize third parties to use the holder's rights.

Even if creators assign the "economic rights" under copyright to someone else by selling it or licensing it, they retain what are called **"moral rights"**. This means that no one, including the copyright owner, is allowed to distort, mutilate or otherwise modify the work in any way that may tarnish the creator's honour or reputation (right of integrity). A creator also has the right to be associated with a work as its author by name or under a pseudonym, if reasonable in the circumstances (right of attribution). In addition, the work may not be used in association with a product, service, cause or institution in a way that is prejudicial to the creator's reputation without permission (right of association).

A creator cannot transfer or sell moral rights, but they can be waived when copyright is sold or transferred at a later date. Moral rights last for the same length of time as copyright, and they pass to the heirs of the creator, even if they do not inherit ownership of the copyright itself.

Not all reproductions of a work without permission is considered infringement. The *Copyright Act* provides that any "fair dealing" with a work for purposes of private research, or for criticism, review or newspaper summary, is not infringement. However, the user is generally required to cite the source and author's name. There are no guidelines that define the number of words or passages that can be used from an author's work without permission. Only the courts can rule whether fair dealing or infringement is involved. Private activities, such as a private performance of someone else's play or song in one's own home, are not considered to be infringement.

For reasons of public interest, the *Copyright Act* provides limited exceptions for certain types of users. These include groups such as libraries, museums, and people with perceptual disabilities. The Act also gives limited rights to non-profit educational institutions to present or reproduce a work at no cost.

Enforcement: When someone uses a copyrighted work without permission, infringement has occurred. A court order can be issued to stop the use and to seek damages (e.g. financial compensation). Significant effort may be required to monitor infringements on copyright in the case of works that are distributed widely. Before taking action against an infringement, the gains of possible damages should be weighed against potential legal costs.

Sometimes individuals find it inconvenient or difficult to administer the rights they hold through the copyright system. In such cases, copyright owners may choose to join a collective which collects royalties or tariffs on behalf of its members. There is a wide range of collectives

covering such areas as television and radio broadcasts, sound recordings, reprography (photocopying), performances, video recordings and visual arts. These licensing bodies grant permission to others to use works owned by their members, determine the conditions under which those works can be used, and also launch infringement suits on behalf of members. They also collect royalties or other fees for photocopying or broadcasting copyrighted works (see *Information Sources*).

Royalties are sums paid to copyright owners as commission for sales of their works or permission to use them. For example, a composer is entitled to a royalty every time a radio station plays his or her song or if someone is paid to sing it in a public performance.

Tariffs are set fees, similar to royalties, that must be paid for the use of copyright material. Cable companies pay tariffs for permission to transmit programs. The federal Copyright Board helps to regulate this complex and growing sector. It determines tariffs for different users, such as broadcasters, theatres and discothèques; sets tariffs for cable retransmission; and arbitrates disputes that involve outside parties and a licensing body.

International: Canada is a member of the *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. This means Canadian works are automatically protected under copyright in more than 130 countries which have signed the Convention. In return, Canada automatically grants copyright protection to all authors and creators who are citizens or subjects of a Commonwealth or *Berne Convention* country.

Copyright Use by Aboriginal People

Copyright is widely used by Aboriginal artists, composers, writers and filmmakers. For example, copyright protects: Norval Morrisseau's paintings; the sculpture *Spirit of Haida Gwaii* (1991) by Bill Reid outside the Canadian embassy in Washington, D.C.; stone carvings by Inuit; the architectural drawings of Douglas Cardinal, architect for the Canadian Museum of Civilization; songs and sound recordings by Aboriginal artists Kashtin, Robbie Robertson and Susan Aglukark; wood carvings of Pacific Coast artists, including masks and totem poles; and the silver jewelry of Haida artists; the film *Christmas Time in Moose Factory* (1971) by Alanis Obomsawin; *The Manitous: The Spiritual World of the Ojibway*, a book by Basil Johnston; *House Made of Dawn*, a Pulitzer prize-winning novel by an Aboriginal American author, N. Scott and the film adaptation of his novel.

Aboriginal Perspectives on Copyright

Although copyright applies to the works of Aboriginal writers and artists, it does not meet all the needs of Aboriginal people, especially with respect to traditional knowledge. Copyright protection encourages the creation of new works, but Aboriginal communities may want to achieve other goals, such as preserving traditional culture and controlling the use or misappropriation of traditional knowledge.

As copyright protects the expressions of ideas and not the ideas themselves, it would be difficult to obtain protection for traditional knowledge or legends which are not "fixed" in writing, film or art but are passed down orally from generation to generation. Also, copyright can be used to control copying of a book or other created work, but does not prevent the reader or viewer from freely using the ideas that the work contains.

In many cases, Aboriginal communities want some control over the use of ideas appropriated from their culture. They are seeking a form of protection that is broader in scope than copyright.

Copyright law does not allow legends and stories belonging to a community to be protected in perpetuity. When traditional knowledge is recorded in writing or some other fixed form, its expression may be eligible for copyright

protection. An Aboriginal legend or song copyrighted in this way would be protected for a minimum of 50 years under existing copyright law, but could not be protected indefinitely.

Moreover, if non-Aboriginal people were the first to publish this material, they could claim copyright for their expression of Aboriginal stories and art that an Aboriginal community considers to be its own. If challenged, however, the non-Aboriginal person would have to satisfy the criterion of originality - that is, that the work involved independent creation. Many Aboriginal works were created generations ago and transmitted orally. Under current copyright law, they may be considered to be in the public domain and therefore open for use by outsiders without the Aboriginal community's consent.

Copyright is normally held by legal entities such as firms and individuals. In contrast, traditional knowledge is held by an Aboriginal community. As noted earlier, Aboriginal communities may be able to hold copyright or as an alternative, may assign copyright for works based on their communal traditional knowledge to a separate corporation or legal entity under community control.

Neighbouring Rights

Neighbouring rights is a term used to indicate rights of performers and producers to be compensated when their performances and sound recordings are performed publicly, broadcast, rented out or reproduced. Although similar to copyright and legislated under the *Copyright Act*, neighbouring rights are a distinct form of IP protection. In effect, the performance of a work creates a "neighbouring" work called a performer's performance. Royalties for broadcasting or public performances were once only provided to composers and lyricists under copyright law. Neighbouring rights provide compensation for performers and producers of sound recordings, whether or not the works themselves are copyrighted.

Under neighbouring rights, performers - including actors, singers, musicians and dancers - are protected under the *Copyright Act* against the unauthorized use of their performances. A performance, for the purpose of neighbouring rights, includes:

- a performance of an artistic, dramatic or musical work;
- a recitation or reading of a literary work; and
- an improvisation of a dramatic, musical or literary work.

Performers are entitled to several types of neighbouring rights, whether or not the performance is fixed or recorded. These include:

- the **right to fix,** under certain conditions, that is to make an audio recording of a performance that is live or broadcast;
- the **right to prevent unauthorized recordings** or bootleg copies of a performance, although the performer may also consent to such an unauthorized recording being reproduced;
- the **right to communicate** the performance to the public by radio or television at the time of the performer's performance;
- the **right to rent out** a sound recording of the performance; and
- the **right to authorize** any of the above rights.

Sound recording producers enjoy the right to authorize the first publication of their sound recordings. They also have the right to reproduce their sound recordings directly or indirectly and to rent them out. Finally, they are entitled to be paid equitably if their sound recordings are performed in public or broadcast.

Neighbouring rights for performers last for 50 years after a performance occurs and for sound recording producers, for 50 years after the performance is first fixed in a sound recording. After these terms expire, the fixed performance is part of the public domain and can be used without permission or payment.

Broadcasters and public establishments such as nightclubs, discothèques, and hotels pay for performers' and producers' neighbouring rights through collective organizations such as the Neighbouring Rights Collective of Canada and the Societé de gestion des droits des artistes-musiciens. The neighbouring rights tariff for broadcasting in Canada is set by the federal Copyright Board. As neighbouring rights are new in Canada, their use and the creation of collectives to receive payment are still evolving.

Neighbouring rights have potential value for Aboriginal performers. Dancers and drummers at pow wows and musicians and singers performing traditional songs are just some of the Aboriginal performers entitled to neighbouring rights. However, many of the limitations of using copyright to protect traditional knowledge and culture also apply to neighbouring rights.

Use of neighbouring rights may help performers gain compensation for new performances of traditional songs or dances which can no longer be protected by copyright. Whether the performers are Aboriginal or non-Aboriginal, however, they would have no obligations under existing Canadian law to the Aboriginal community whose traditional dances or songs they perform.

Industrial Designs

The success of manufactured products in the marketplace depends not only on how well they work, but also on their aesthetic appeal. The *Industrial Design Act* protects creators from unlawful imitation of their designs in order to encourage creativity and investment in the aesthetic features of manufactured articles. It applies whether these articles are made by hand, tool or machine.

The protection of industrial designs applies to original shapes and patterns or to the ornamentation applied to a manufactured article. Registration is based on the aesthetic aspects of the article, which is usually in three dimensions but may consist of two-dimensional patterns applied to surfaces of manufactured articles.

Ownership: Only the proprietor of a design may apply to have it registered for industrial design protection. There are three main types of design registrants:

- multi-national companies making products such as containers, tires, running shoes or toys;
- small- and medium-sized firms registering designs for factory-made goods such as furniture and clothing; and
- individual creators in cottage industries making goods such as jewelry, garden ornaments, fine art and clothing.

Criteria: The key conditions for registering an industrial design are that a design is original, that it has a fixed appearance and that it has visual appeal. A design cannot be the same or similar to a design already applied to a comparable article of manufacture. Examiners at the Industrial Design Office, part of CIPO, search previously registered Canadian and foreign designs to ensure that the new design is original. The design must have a fixed appearance. A beanbag chair with a shape that can be changed would not be eligible. The design must have features that appeal to the eye, but the federal Industrial Design Office will not judge the quality or merits of those features.

Scope of Protection: Industrial designs protect the features of shape, pattern or ornamentation applied to a manufactured article. Containers, such as bottles and packaging, and furnishings are the most popular articles that have registered designs. Other products often registered include tires, toys and dolls, footwear, clothing, jewelry, household goods such as cooking appliances and lamps, office equipment, musical instruments and fine arts. There is hardly a consumer good made for which some designs have not been registered.

The following can not be registered under the *Industrial Designs Act:*

- an idea;
- the useful function of the article;
- designs for components that are not clearly visible, such as parts used inside a car engine;
- materials used in the construction of the article; or
- a specific colour (although a pattern of contrasting colours could qualify).

Duration: Industrial design protection lasts for 10 years in Canada, if a maintenance fee is paid before the first five years have passed. Once this time period is over, anyone can make, use, rent or sell the design. If a design has never been published or made public, industrial design protection can be filed for at any time. If a design is made public, protection must be applied for within 12 months.

Don Yeomans is a renowned Northwest Coast artist. Born of a Masset Haida father and a Métis mother from Slave Lake, Alberta, Yeomans creates exquisite jewelry pieces in gold and silver. Works such as these can be protected using copyright or by being registered as an industrial design. In the case of fine gold and silver jewelry, the* Precious Metals Markings Act *may also apply.

Nature of Rights: A certificate of registration is evidence of the ownership and originality of a design. It gives the owner exclusive right to make, import or trade any article which incorporates the registered industrial design.

An owner may take legal action against anyone who infringes on the design in Canada. However, the owner must act within three years of the alleged infringement. The owner is responsible for enforcing the design rights, not the Industrial Design Office. If the design mark, **[D]**, is used on your product, a court may award financial compensation for infringement. Where there is no such mark, the court's powers are limited to providing an injunction forbidding the infringer from using the design in the future.

Industrial Design Use by Aboriginal People

A search of the federal Industrial Design Office records suggests that Aboriginal people tend not to register their designs. The one exception appears to be the West Baffin Eskimo Co-operative Ltd. which filed more than 50 industrial designs in the late 1960s. These covered fabrics using traditional images of animals and Inuit people.

A number of industrial design classifications may be of interest to Aboriginal businesses and designers making products associated with a traditional way of life. These classifications include snowshoes, canoes and kayaks, hunting and fishing equipment, axes, fabrics, sculpture, jewelry, musical instruments, containers and sporting equipment such as lacrosse sticks.

Incorporated companies have registered designs for some of the classifications mentioned above, usually when new materials such as plastics have been used. These include snowshoes, canoes and kayaks, and lacrosse sticks.

Aboriginal images are used in some classifications of registered designs such as dolls, toys and games. In this category, the only example found of an Aboriginal registration was the design of an Indian woman doll registered by the Conseil des Montagnais (du Lac St. Jean) in 1969. Of some 20 other designs registered for Indian dolls, only two figures in plastic are still protected.

Aboriginal Perspectives on Industrial Design

The short duration and limited scope of IP protection for industrial designs may be at odds with the goals of Aboriginal people wanting to protect their culture from misappropriation. Once

the 10-year period of protection for an Aboriginal design expires, non-Aboriginal producers would be able to market identical designs. Additionally, there is no restriction on non-Aboriginal producers or designers seeking to register industrial designs which mimic traditional Aboriginal designs.

It is also unclear whether traditional designs even qualify for industrial design protection, since they may be considered to be already public, and therefore not eligible by reason of their traditional use in Aboriginal communities. This is an issue specific to Aboriginal people that the courts have not yet considered.

Trade-marks

A trade-mark is one or more words, symbols or designs that are used alone or in combination to distinguish the wares or services of one person or organization from those of others in the marketplace.

Trade-marks exist to identify who made or offered the trade-marked products or services to potential customers. They help consumers distinguish trade-marked products or services from those offered by other firms and from fraudulent imitation copies.

Trade-marks allow firms to establish their reputation in the marketplace and benefit over time from the goodwill invested in the company name or brand-names. Trade-marks are also important to help advertisers establish imagery related to the company or brand. Thus, the law of trade-marks protects investment in these corporate and brand identities.

Ownership: Rights for a trade-mark are acquired through use or through an application to register a proposed mark. If someone creates a registrable mark but does not use it, they will not be allowed to retain ownership if another party adopts a similar mark and gives it wide exposure. Ownership of a trade-mark can be established through common law simply through use if the mark is not registered.

Companies, individuals, partnerships, trade unions and organizations all have the right to register marks of identification for their wares or services. Trade-mark registration provides direct evidence of ownership and makes it easier to protect rights against a challenge, since the burden of proving ownership of a registered trade-mark falls on the challenger. When certification marks are used to indicate that goods or services meet a certain standard, the standard-setter owns the mark and provides licences to parties that meet the standard to use it.

Criteria: No application is needed to secure unregistered trade-mark rights, provided a few conditions are met. These are:

- no one else is using the trade-mark for a similar use;
- the trade-mark is not a descriptive phrase which people might use normally, such as "hot apple pie"; and
- the trade-mark is actually being used, for example on brochures, invoices and packaging.

Registered marks must be distinctive, or be capable of becoming distinctive, and be used as a trade-mark. A mark is a distinctive word, symbol or design which can be affixed to a product or service. If words, symbols, sounds and ideas are confusingly similar to a registered or pending trade-mark they will not be eligible for trade-mark protection. If a trade-mark is not used, the owner could lose the right to it in a court challenge.

In 1996, the Comox First Nation and an Aboriginal artist from another Aboriginal community went to court in British Columbia over use of the trade-mark "Queneesh" to describe the artist's art business. For the Comox First Nation, "Queneesh" referred to a culturally significant legend and was also the name of its development corporation. The judge turned down the band's effort to have its Aboriginal right to the term "Queneesh" reviewed as part of a trade-mark case because Aboriginal rights are outside the scope of trade-mark law.

A trade-mark must distinguish a firm's products or services from those of other firms or be adapted to distinguish between products. Some marks are distinctive from the start, such as an invented word like Corel ®. Other marks become distinctive through extended use and advertising. A trade-mark that becomes a generic description for a type of product, such as "nylon" or "zipper", may be used so widely that it is no longer considered distinct. Help from a trade-mark agent to register a trade-mark is normally required.

Scope of Protection: There are four main categories of trade-marks:

- **Ordinary marks**: these are words or symbols that distinguish the wares or services of a specific firm or individual;
- **Certification marks**: these marks identify wares or services that meet a defined standard;
- **Distinguishing guises:** this protects the unique shape or appearance of a product or its package, such as the packaging on President's Choice ® foodstuffs; and
- **Official marks:** these are marks created for non-commercial use by governments and other public institutions.

Trade-mark law in Canada prohibits the registration of some words or symbols. These restrictions include:

- using a person's name or surname as a trade-mark, although this rule does not apply if the word has come to mean more than a person's name in the public mind - such as McDonald's ® restaurants or McCain ® french fries - or if the person has given consent;
- using a word that clearly designates where the goods or services came from, or misleads the public about where they came from;
- using a descriptive word that refers to a common feature of the product or service, such as "sweet" for ice cream or "juicy" for apples, because this could be unfair to competitors selling similar products;
- using a word that could deceive or mislead consumers - such as describing candy that contains artificial sweetener instead of sugar as "sugar sweet"; and
- using a descriptive word that comes from another language, such as trying to trade-mark the word "anorak", the Inuit word for parka, to market winter coats.

Some trade-marks are expressly prohibited. These prohibitions include:

- marks used without consent which resemble official symbols. Examples include: the Canadian flag; royal coats of arms; emblems and crests of the Red Cross and the United Nations; badges and crests of the armed forces; and symbols of provinces, municipalities and public institutions;
- any mark which falsely suggests a connection with a living individual or someone who has died within the last 30 years, unless they have given their consent;
- any scandalous, obscene or immoral word or device. This ban includes profane language, obscene pictures and racial slurs; and
- names of plant varieties designated under the *Plant Breeders' Rights Act*.

Duration: Trade-marks are registered for 15 years in Canada. Registration can be maintained by paying a renewal fee every 15 years thereafter. Unlike other forms of intellectual property, there is

no limit on how long trade-marks can be protected. However, the rule is "use it or lose it." If a trade-mark is not used for an extended period, registration may be cancelled.

Nature of Rights: Registration of a trade-mark gives the owner the exclusive right to use it throughout Canada for all the goods and services identified in the trade-mark application. Trade-mark law focuses on: the right to prevent others from engaging in unfair competition (passing off goods); preventing others from diluting the trade-mark by using confusing trade-marks or unfair associations, as in comparative advertising; and the right to transfer trade-marks.

Any person who sells, distributes or advertises wares or services while using a confusing trade-mark could be infringing on trade-mark rights. Trade-mark owners can take legal action against confusing trademarks and the unauthorized use of trade-marks to sell imitation products.

Owners of trade-marks are also protected from others using their trade-mark in a manner which may reduce the value of the goodwill invested in the trade-mark.

Enforcement: One function of the federal Trade-marks Office, a part of CIPO, is to prevent anyone from registering a mark that is the same as an existing mark or confusingly similar. However, the trade-mark owner is responsible for monitoring the marketplace for cases of infringement and for taking legal action. An owner may also need to police the use of a trade-mark to ensure that it does not lose its distinctiveness by becoming a generic term and falling into the public domain.

Trade-Mark Use by Aboriginal People

Trade-marks are used by Aboriginal people to identify a wide range of goods and services, ranging from traditional art and artwork to food products, clothing, tourist services and enterprises run by a First Nation. The use of these marks can increase consumer recognition of authentic Aboriginal goods, services and works of art. This can help support fair selling prices, and protect Aboriginal businesses and artists from imitation by others.

Many Aboriginal businesses and organizations use registered trade-marks in Canada. Some examples are provided below. The number of unregistered trade-marks used by Aboriginal businesses and organizations is considerably greater than those that are registered.

The Cowichan Band Council of B.C is famous for its Cowichan sweaters which are hand-knit from ancient designs. The yarn is hand dyed, using traditional colours. To protect its designs and techniques the band registered a certification mark that is used on all Cowichan sweaters and clothing products. This mark helps consumers identify an authentic Cowichan product and protects the Cowichan products against imitation.

Certification marks are a form of trade-mark that can be used by Aboriginal people to identify their traditional crafts and artworks. Using these marks can increase consumer recognition of authentic Aboriginal works, help support appropriate pricing for authentic works and help safeguard them from imitation by others. The Cowichan Band Council has received a certification mark on the words and design for "*Genuine Cowichan Approved*" to protect articles of clothing such as sweaters. Certification marks may be the most effective types of marks available today for identifying and protecting the art and textiles of Aboriginal communities.

The community symbols and designs of band councils and Aboriginal governments created under self-government agreements may be protected under the official marks section of the *Trade-marks Act*. Official marks may be more

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

appropriate than trade-marks in some cases because they are non-commercial, have different rights and are subject to different criteria.

The Department of Indian Affairs and Northern Development's official mark, the "igloo design identifying Canada Eskimo art" is well known in the marketplace for identifying authentic Inuit sculptures. Some Aboriginal communities and organizations that have filed and advertised official marks under the *Trade-marks Act* include: the Osoyoos Indian Band Council for "Inkaneep"; the National Native Role Model Program; Kahnawake for a "Dream Catcher design"; the council of the Comox Band of Indians in B.C. for "Queneesh"; Campbell River Indian Band Development Corporation, also in B.C., for the "Discovery Harbour" mark and design; and the Peigan Band Administration of Alberta for a "Hide and Feathers design".

In addition to using trade-marks, Aboriginal businesses can register their trade name under federal or provincial laws relating to business registration and incorporation. While this provides some protection, the use of a registered name may be restricted if another business or organization registers the trade-mark for the same or similar name.

In other cases, marks are registered under other federal statutes. One example is the *Precious Metals Markings Act*, under which markings for gold and silver jewelry are registered.

Where non-Aboriginal businesses sell arts or crafts as "Aboriginal-made" (and in fact are proved not to be), there may be some recourse through the misleading advertising provisions of the *Competition Act*. Provincial commercial and consumer protection laws may also apply in some cases where non-Aboriginal people are fraudulently selling bogus Aboriginal arts or crafts.

Some Aboriginal Trademarks

Many Aboriginal businesses and organizations use registered trade-marks in Canada. Here are some examples:

- Chisasibi Band Council (Quebec) trademarked a design identifying activities of the band
- La Féderation des Cooperatives du Nouveau Quebec promotes its excursions as "Inuit Adventures ®"
- Modeste Indian Sweater & Crafts Ltd. of B.C. has a registered "Indian Head design" for clothing
- Chippewas of Sarnia Band (Ontario) trade-marked a design for a recreational club
- Skidegate Development Corporation (B.C.) uses "Haida Gwaii Watchmen®" for fishing and wilderness tours
- West Baffin Co-operative Ltd. trademarked "Inuit designs" for drawings of Inuit art and books
- the Sawridge Indian Band of Alberta registered "Sawridge ®" for use on clothing and various retail businesses
- 489882 Ontario Inc. (Amik Wilderness) has a trade-mark "Indian Head Inside a Beaver design" for smoked trout, wild rice and other Aboriginal foods
- Ogopogo Manufacturing Ltd. of B.C. has trade-marked "Moose-Mocs Tsinstikepum Indian Band design" for clothes
- Service de Gestion Naskapi Inc. uses "Tuktu and design" for hunting and fishing guide services
- Cree of James Bay use their trade-marks for health, education, housing, and fund-raising
- Television Northern Canada Inc.'s "Aboriginal People's Television Network design" is used for television programming and sportswear
- Burnslake Specialty Wood Ltd. of B.C., an Aboriginal company, registered an "Indian Bear's Head and design" for lumber.

appropriate than trade-marks in some cases because they are non-commercial, have different rights and are subject to different criteria.

The Department of Indian Affairs and Northern Development's official mark, the "igloo design identifying Canada Eskimo art" is well known in the marketplace for identifying authentic Inuit sculptures. Some Aboriginal communities and organizations that have filed and advertised official marks under the *Trade-marks Act* include: the Osoyoos Indian Band Council for "Inkaneep"; the National Native Role Model Program; Kahnawake for a "Dream Catcher design"; the council of the Comox Band of Indians in B.C. for "Queneesh"; Campbell River Indian Band Development Corporation, also in B.C., for the "Discovery Harbour" mark and design; and the Peigan Band Administration of Alberta for a "Hide and Feathers design".

In addition to using trade-marks, Aboriginal businesses can register their trade name under federal or provincial laws relating to business registration and incorporation. While this provides some protection, the use of a registered name may be restricted if another business or organization registers the trade-mark for the same or similar name.

In other cases, marks are registered under other federal statutes. One example is the *Precious Metals Markings Act*, under which markings for gold and silver jewelry are registered.

Where non-Aboriginal businesses sell arts or crafts as "Aboriginal-made" (and in fact are proved not to be), there may be some recourse through the misleading advertising provisions of the *Competition Act*. Provincial commercial and consumer protection laws may also apply in some cases where non-Aboriginal people are fraudulently selling bogus Aboriginal arts or crafts.

Some Aboriginal Trademarks

Many Aboriginal businesses and organizations use registered trade-marks in Canada. Here are some examples:

- Chisasibi Band Council (Quebec) trademarked a design identifying activities of the band
- La Fédération des Cooperatives du Nouveau Quebec promotes its excursions as "Inuit Adventures ®"
- Modeste Indian Sweater & Crafts Ltd. of B.C. has a registered "Indian Head design" for clothing
- Chippewas of Sarnia Band (Ontario) trade-marked a design for a recreational club
- Skidegate Development Corporation (B.C.) uses "Haida Gwaii Watchmen®" for fishing and wilderness tours
- West Baffin Co-operative Ltd. trademarked "Inuit designs" for drawings of Inuit art and books
- the Sawridge Indian Band of Alberta registered "Sawridge ®" for use on clothing and various retail businesses
- 460582 Ontario Inc. (Amik Wilderness) has a trade-mark "Indian Head Inside a Beaver design" for smoked trout, wild doe and other Aboriginal foods
- Ogoogoo Manufacturing Ltd. of B.C. has trade-marked "Moose-Moos Tsleil-Waututh Indian Band design" for clothes
- Service de Gestion Naskapi Inc. uses "Tuktu and design" for hunting and fishing guide services
- Cree of James Bay use their trade-marks for health, education, housing, and fund-raising
- Television Northern Canada Inc.'s "Aboriginal People's Television Network design" is used for television programming and sportswear
- Bumsiksa Specialty Wood Ltd., of B.C., an Aboriginal company, registered an "Indian Bear's Head and design" for lumber.

Aboriginal Perspectives on Trade-mark Protection

The requirement that trade-marks be used commercially means that trade-marks are not an appropriate mechanism for many Aboriginal communities that do not want their symbols, designs and words used in this way. Official marks could be an alternative, since the *Trade-marks Act* prohibits registering trade-marks of symbols related to the federal and provincial governments, international organizations, the RCMP and other government organizations. However, its prohibitions do not specifically include the symbols and designs of Aboriginal people.

It would be prohibitively expensive to register trade-marks for all existing words, symbols and designs in Canada that Aboriginal communities may want to protect from commercial use by others, or to allow commercial use by Aboriginal enterprises. Thus, most Aboriginal communities will probably need to rely primarily on common-law protection for their marks rather than seeking registration under the *Trade-Marks Act*. There may be merit, however, in Aboriginal communities preventing others from using their most important symbols and designs by seeking protection under this Act.

An appealing aspect of trade-mark protection for Aboriginal people is that trade-marks can be renewed perpetually. However, it should be noted that many trade-marks filed by Aboriginal organizations over the last two decades have been dropped from the federal Register of Trade-marks because they were not renewed or were abandoned after filing. One example of non-renewal is the "Chimo design" of the Inuit Tapirisat of Canada. Even if they are dropped from the register, however, trade-marks that remain in use retain their rights under common law.

Sometimes Aboriginal groups disagree as to whether a trade-mark should be granted. For example, the Baffin Regional Inuit Association opposed the Toonoonik Sahoonik's claim to the trademark "Nunavut Our Land", used on clothing, and it has not been registered to date.

Many Aboriginal people view the appropriation and trade-marking of Aboriginal names, words, symbols and designs as unfair. Names of First Nations - Algonquin, Mohawk, Haida, Cherokee - as well as symbols such as Indian heads, tepees or tomahawks are used as trade-marks by many non-Aboriginal companies. Trade-marks on Indian head designs have been used by non-Aboriginal businesses to market everything from firearms and axes to tobacco, gasoline and cars.

Inuit names, words and symbols are often used in trade-marks to protect wares or services associated with the cold such as ice cream ("Eskimo Pie") or winter clothing. To date, the words "First Nations", "Inuit", "Dene" and "Metis" have been included only occasionally in the trade-marks of non-Aboriginal companies. Recently, the Assembly of First Nations opposed an application for the trade-mark "First Nation" filed by a Winnipeg clothing company.

So many existing trade-marks use Aboriginal names and designs that Aboriginal people and companies may have difficulty establishing distinct trade-marks of their own in the future. Any confusion created by these non-Aboriginal trade-marks is likely to affect potential licencing and endorsement opportunities for Aboriginal people. The imitation of West Coast Indian designs used in trade-marked logos, such as those of the Seattle Seahawks and Vancouver Canucks, are examples of cases that may make it difficult for the Haida or other B.C. First Nations to develop trade-marks to distinguish their wares and services in the future.

In some cases, trade-marks such as Indian Motorcycles ® or Red Indian® or Eskimo Pies® may have the effect of reducing the value of existing and future Aboriginal marks. This could occur if Aboriginal people or their communities are associated with inferior goods or stereotyped products, such as alcohol, firearms or tobacco,

through the use of their names, symbols or designs.

Aboriginal businesses may also suffer from confusion and crowding out if non-Aboriginal firms sell competing products, such as crafts and clothing, using Aboriginal words or images. For example, a business from Taiwan recently filed for a trade-mark in Canada, Native Indian Trail ®, and a "headdress design" and E. & J. Gallo Winery of California has filed a trade-mark on Anapamu ®, the Chumash-Indian word for "rising place."

If Aboriginal people seek to file trade-marks with distinctive Aboriginal designs, they might be successfully opposed by non-Aboriginal firms that have already trade-marked similar designs. Pro-Football Inc., owners of the Washington Redskins®, is currently opposing an Indian head design filed by a private company in Canada.

Aboriginal people in the United States have challenged the use of Aboriginal images by sports teams for logos and mascots on the grounds that they are demeaning. Their actions have included holding public demonstrations against the Atlanta Braves ® and challenging the Washington Redskins ® trade-mark in court.

Patents

Patents protect new technology, such as a machine, a process or a method of manufacture, as well as technological improvements. A patent gives the inventor the exclusive right to make, use or sell an invention for up to 20 years. This includes the right to exclude others from making, using or selling the invention. Any patented invention must also meet any applicable health and other regulatory standards.

Patents create incentives for research and development by giving inventors a monopoly on their inventions. In exchange, inventors provide a full description of the invention. Through this exchange, the patent system encourages inventors to publicly disclose their technology rather than keep it secret. The information in the patent specification helps scientific researchers, academics and innovative firms keep up with developments in their fields, and enables other manufacturers to use the invention when the patent expires.

Ownership: Patents are granted to the first inventor to file an application in Canada. This means that even if a scientist or engineer can prove that they were the first to conceive the invention, the patent would go to a competing inventor who filed first. Therefore, a patent application should be filed as soon as possible when a new product or invention is developed.

The rights to a patent can be assigned in whole or in part. The patents for employee inventions are usually assigned to the employer. In cases where the Patent Office, another branch of CIPO, refuses to grant a patent, or the validity of the patent is challenged by competitors, the courts will ultimately rule on the validity of the patent claims.

Criteria: Patents are not granted just because they are filed for. Patent applications are examined by the Patent Office to ensure they meet the law's requirements. To be patentable, an invention must be new, useful and show inventive ingenuity.

Novelty means that the invention must be original. It cannot have been patented or commercialized by others anywhere in the world prior to the filing date. If an invention is made public, however, it can still be patented if an application is submitted within one year of the public disclosure by the inventor.

Utility means that an invention is functional or operative. A patent cannot be obtained for something that does not work, such as a perpetual motion machine, or that has no useful function.

Inventive ingenuity means that an invention must be a development or improvement that would not

be obvious to others skilled in the industry to which the patent applies.

A patent application has two parts. The patent claims describe the breadth of the patent (i.e., the scope of the monopoly), while the patent specification or description provides detailed information about the invention that others may use. As part of the required disclosure, patent illustrations and deposits of biological material may be required. The patent claims must be consistent with the invention disclosed. If an invention is not fully disclosed, a patent will not be issued on any claims that are not disclosed.

Scope of Protection: A patent is granted only for the physical embodiment of an idea, or for a process that produces something saleable or tangible. A scientific principle, an abstract theorem, an idea or a method of doing business cannot be patented. Products of nature and processes that are essentially biological are not patentable.

Patents are commonly used to protect mechanical, electrical, chemical, pharmaceutical and biotechnological inventions. Patents are also issued for an improvement of something that already exists. However, if the improvement applies to an existing patented invention, it could be an infringement to manufacture and market the invention. This situation is often resolved by the patentees granting licences to each other.

There are a number of areas where court decisions and Patent Office practices are used to determine the patentability of subject matter. Methods of medical treatment, such as surgical procedures, are not patentable. However, pharmaceuticals and diagnostic devices have been ruled to be patentable.

If someone isolates or purifies a substance from nature, such as an active chemical in a plant, a patent may be granted for the isolated or purified product. To date, the Commissioner of Patents has granted patents for genes and micro-organisms such as bacteria, yeast and cell lines, but not for whole plants or animals.

Duration: Patent protection lasts for up to 20 years from the date of application. Fees must be paid to maintain patent protection over the 20-year term. If they are not paid, the patent holder's rights lapse and the invention falls into the public domain.

Nature of Rights: Patents give the patent holder the exclusive right to make, use or sell the invention and the right to assign the patent rights or licence the use of the patented technology. However, limits apply to the exercise of patent rights to protect the public interest. These include:

- under certain conditions, the federal government or the provinces may apply to use the patented invention for a fee set by the Commissioner of Patents;
- prices of patented medicines are reviewed by Canada's Patented Medicine Prices Review Board;
- common law in some cases allows researchers to use patented inventions for scientific work of a non-commercial nature;
- compulsory licences may be obtained, beginning three years after a patent is granted, to remedy "abuse of patent rights". This term covers practices such as failing to meet demand or hindering trade in Canada by refusing to grant a licence.

Enforcement: Infringement cases are often settled out of court. However, if someone has made, used or sold a patented invention without permission, the patent holder may sue for damages in the appropriate court.

Canadian patent rights are only upheld in Canada. To protect an invention elsewhere, a patent must be obtained in each country where protection is

sought. Canada is party to the World Intellectual Property Organization's *Patent Co-operation Treaty (PCT)* which makes this process easier.

Patent Use by Aboriginal People

Patents are an established means for protecting inventions around the world, but, to date have been little used by Aboriginal people or communities in Canada.

Indigenous peoples around the world have increasingly been sharing their knowledge of medicinal plants with scientists and pharmaceutical companies. Based on this information, a firm will isolate and purify chemical compounds in the plant, and undertake preliminary tests on the chemical for efficacy and safety. If the chemical shows promise as a drug, the company will file a patent and begin the costly process of obtaining regulatory approval from health authorities, such as the Health Protection Branch of Health Canada. The sharing of benefits from patented medicines usually depends on the specific terms of contractual agreements signed between drug companies and Indigenous peoples.

Métis entrepreneur Arnold Ashram, owner of Ashram Curling Supplies in Manitoba, has turned his love of curling into a profitable business. A champion curler, he has developed and sold curling supplies and accessories since 1978. His continuous research has netted him several patents, one of which is a curling broom.

Aboriginal Perspectives on Patents

The benefit of patent rights is that they are recognized and enforceable, but the cost of obtaining and maintaining them is high. As a consequence, many small Canadian firms prefer to use trade secrecy rather than patents to protect their inventions. This may also be the preferred choice of many Aboriginal inventors. In other countries, some Indigenous people have formed partnerships with companies that have the financial resources and expertise to patent and commercialize chemical substances and drugs that originate from traditional knowledge of plants.

There is considerable uncertainty as to how patent law applies to Aboriginal traditional knowledge. If an Aboriginal community files a patent for an invention derived from traditional knowledge, questions may arise as to whether the criteria of novelty, inventive ingenuity and utility can be met. Questions relating to public disclosure may also be raised when traditional knowledge has been previously shared widely within an Aboriginal community, but not with outsiders.

Similarly, indigenous knowledge may not be commonly used by national patent offices as a measure of novelty and inventive ingenuity when examining patent applications by non-aboriginals. Examiners primarily use electronic databases, such as *Chemical Abstracts*, to search for novelty. Indigenous knowledge is not normally searched because it is less readily accessible. If a patent is sought for an invention based on traditional knowledge, which is widely known among Aboriginal people, the users of this knowledge may need to alert the Patent Office that the patented technology is not novel.

Another concern raised by indigenous people is that applicants for patents are not required to publicly identify the source of traditional knowledge or of genetic resources used in inventions. Some indigenous people have suggested that patent applicants be required to show that prior informed consent was obtained if a patent application is based on indigenous knowledge.

Trade Secrets

Trade secrets consist of secret information that gives an individual or company an advantage over competitors, such as technical or financial data,

formulas, programs, techniques, customer lists, manufacturing processes or patterns for a machine. One well-known example of a trade secret is the recipe for Coca-Cola®.

The legal protection of trade secrets and confidential information from disclosure and unauthorized use is based on court rulings under common law and the Quebec Civil Code. These rulings govern contracts, fiduciary relationships and equity issues such as breach of confidence and unjust enrichment. Protection is limited to information that is kept secret.

The protection of confidential information or ideas in Canada falls under provincial jurisdiction. No province has enacted any specific legislation governing trade secrets to date. The treatment of trade secrets is not uniform across Canada because Quebec uses civil law and other provinces use common law. The application of the law relating to civil liability in commercial matters also varies between provinces.

Criminal law has a limited role in protecting trade secrets. Some actions involved in gaining knowledge of a trade secret are offenses under the Criminal Code, such as breaking into a factory to steal a competitor's prototype. The application of criminal law to offenses related to theft or unauthorized use of information *per se* is still evolving.

Ownership: Disputes over trade secrets are arbitrated in civil courts. The owner of trade secrets must document their creation and use, as well as the measures taken to keep them confidential.

Criteria for Trade Secrecy Protection: While practice varies between provinces, courts outside Quebec have generally adopted the requirements for trade secrecy protection used in English case law. The practice and customs of an industry are also relevant. Criteria applied by the courts include the following:

- information in the public domain cannot usually be protected;
- information that is partly public has been protected in Canada where further knowledge is needed to make practical use of that information;
- the extent and precision of the information and how much has been given to others are relevant factors;
- an idea that is quite simple can be protected if it is sufficiently concrete and original; and
- information received in confidence should have some degree of originality to be protected;

Scope of Protection: The same type of information can be protected as trade secrets in Quebec as in other provinces. There are four categories of trade secrets:

- *Specific product secrets.* Examples include: formulas for beverages, recipes for fast food and the composition of the metals in the highest quality orchestra cymbals. This knowledge is usually handed down through a tightly controlled hierarchy of persons, and often only by word of mouth. Although a business today may not know the secret of a competitor's product, it may be able to produce an identical product through the process known as "reverse engineering".

- *Technological secrets.* A firm's success in acquiring and exploiting new technology is often the key to lowering costs and raising its productivity. If competitors acquire this "know-how", the firm's market advantage will be reduced.

- *Strategic business information.* Secret insider information about a particular trade or industry, such as marketing studies, customer lists, and industry forecasts, is important because strategic marketing and financing decisions are based on this information.

- *Information as a product.* Individual bits of information may have little value in themselves, but they can be valuable if sold like a commodity or assembled into useful packages. Secrecy exists because no one else has the equipment or knowledge to assemble the information, or has invested the time and resources required to do so.

Duration: Unlike statutory forms of IP protection, there is no fixed term for trade secrecy protection. Holders of trade secrets will continue to enjoy a competitive advantage until the knowledge

becomes public, is outdated or is reverse engineered by competitors. Thus, the length of trade secret protection can be long in some cases, and short in others.

Nature of the Rights: Owners of trade secrets may seek redress through the courts in certain circumstances if their secrets are disclosed or misused. The grounds for redress include breach of confidence and fiduciary duty under common law, and forms of delictual and contractual liability under the Quebec Civil Code.

Breach of confidence is one of the most used actions under common law. In order to apply, the information that is disclosed must pass a test of confidentiality, have been communicated in circumstances giving rise to an obligation of confidence, and have been misused or used in an unauthorized fashion. The value of the information, the work and time required to produce it, and how much was known by other employees have also been considered as relevant under case law.

Confidential information, including any trade secret, held by solicitors, agents and key employees is protected by *fiduciary duties*. Fiduciary duties include an obligation not to disclose or profit from the business relationship. The fiduciary must also act in the best interests of the beneficiary and must refrain from profiting from his or her position, including taking advantage of any business opportunities.

Actions under the Quebec Civil Code are usually based on what is known as *delictual* and *quasi-delictual* liability or on *quasi-contractual liability*. The Quebec code allows compensation to be awarded for unfair use of a secret or of confidential information, provided there is proof of direct injury. The law of quasi-contract liability through unjust enrichment can also be used to protect trade secrets. Quebec courts have also relied on the principle of fiduciary duty and related common law decisions, even though these are not specified as part of Quebec civil law. The result is that conditions under which ideas and trade secrets are protected in Quebec are similar to those existing under common law.

Enforcement: Trade secrecy is usually enforced through civil court action; it requires the help of a lawyer. The nature of the action taken may affect the remedies available and what kinds of damages the court can award.

International: There is increasing recognition and uniformity in the treatment of trade secrets around the world. Trade secrecy, or the protection of undisclosed information, is recognized both by the *North American Free Trade Agreement* and by the World Trade Organization's TRIPS Agreement.

Trade Secrecy Use by Aboriginal People

Internationally, indigenous people are probably using confidentiality agreements with non-Aboriginal firms more than any other legal instrument to protect their traditional knowledge of plants and medicines. Through contracts between indigenous people and non-Aboriginal institutions and firms, the world is beginning to accept that an "indigenous community" can be recognized as a single legal entity with collective knowledge comparable to a trade secret.

The Unaaq Fisheries, owned by the Inuit people of Northern Quebec and Baffin Island, is involved in fisheries management. The company regularly transfers proprietary technologies to other communities using its own experience in the commercial fishing industry as a model. The techniques it develops are protected as trade secrets. When sharing its information with others, Unaaq protects its trade secrets by using secrecy or access agreements.

When an Aboriginal community restricts access to traditional knowledge to members of that community, its action may be compared to that of a company or non-Aboriginal body that maintains a trade secret, even though the secret is known to a number of partners or employees. It is increasingly common for Aboriginal communities in Canada to sign confidentiality agreements with governments and non-Aboriginal businesses when sharing their traditional knowledge. Business partners and legal advisors are bound by these agreements not to disclose traditional knowledge or unjustly gain from their access to it. Contracts

can also be used to control the use of Aboriginal traditional knowledge in data bases and access to this data.

If an Aboriginal community wants to maintain its traditional knowledge as a secret, it will have to make serious efforts to protect this knowledge from disclosure to others. As a general rule, it takes less effort and resources to protect traditional knowledge from being disclosed than to take legal action against breaches of confidentiality through the courts. A community system for protecting traditional knowledge should be consistent with the legal principles relating to trade secrecy if the community wants the option of seeking redress through the courts. The most effective means of protecting traditional knowledge and complying with the requirements of trade secret law may be to use Aboriginal custom enforced by the community.

Aboriginal Perspectives on Trade Secrets

While it is possible that traditional Aboriginal knowledge can be protected in the same way as trade secrets, this protection likely applies only to secrets that have commercial value. It may be harder to use trade secrecy laws and practices to protect sacred traditional knowledge from being misappropriated.

Another consideration is that trade secrecy does not apply to information in the public domain. Thus, traditional knowledge that has been disclosed to others would not qualify for protection. There is also some uncertainty as to what is considered private and public when it comes to Aboriginal people and traditional knowledge. How many Aboriginal communities or people in a community can have access to traditional knowledge before it is considered public?

The duration of effective trade secret protection may be short in some cases. Traditional knowledge exploited by Aboriginal communities for commercial gain (e.g. herbal remedies) may soon face competition from similar products created by reverse-engineering or simply by copying.

Trade secrecy rights can also be limited. Owning a trade secret does not prevent someone else from independently inventing the same "idea". For example, a firm may independently discover the medicinal properties of a plant used by Aboriginal people and may commercialize products without any obligation to the Aboriginal people. The firm could even file for a patent that might restrict the ability of an Aboriginal community to commercialize similar products based on its traditional knowledge. It is highly unlikely, however, that patents filed by others could prevent Aboriginal people from continuing to use their traditional knowledge.

Trade secrecy law is complex. The level of protection and of remedies it provides in different provinces is uncertain. It is also unclear how Canadian courts will view customary practices governing traditional knowledge in Aboriginal communities when cases based on trade secrecy laws are involved, because there have been few court rulings anywhere in the world related to this issue.

There are generally few legal grounds to prevent a third party from using a trade secret. Since redress normally focuses on the person who disclosed the confidential information, Aboriginal communities may find it difficult to gain fair redress. The use of traditional knowledge by third parties may also be difficult to stop through trade secrecy law if the knowledge is exploited outside Canada. Some foreign countries may have weak protection for trade secrets, or may not extend this protection to traditional knowledge at all.

Plant Breeders' Rights (PBR)

The *Plant Breeders' Rights Act* provides plant breeders the exclusive right to produce and sell new plant varieties which they have developed.

Canadian PBR regulations cover all plant species and include all grain, fruit, trees, vegetable and flower varieties. A new plant variety will have to meet several criteria in order to qualify for protection granted by the Plant Breeders' Rights Office of the Canadian Food Inspection Agency.

A plant variety must be:

- **new:** not previously sold;
- **different:** from all other varieties;
- **uniform:** all plants in the variety are the same; and
- **stable:** each generation of the plant is the same.

A forest plant gathered for medicinal purposes would not meet the criteria for protection under the *Plant Breeders' Rights Act*. An Aboriginal community could apply for plant breeders' rights, however, if the community had developed the plant further to both ensure that the variety is new, distinct, uniform and stable, and also to demonstrate ownership of the particular variety.

If a claim for a new plant variety is granted, the breeder will be able to control the multiplication and sale of the seeds or propagating material for up to 18 years. The protected variety may be used to produce other varieties of plants, and may be licensed to others for the same purpose. These rights are limited, however, as others may use your plant variety to develop a new variety, or save seed for personal use, without seeking your permission.

The Indian Agricultural Program of Ontario (IAPO) is owned by Status Indian farmers in Ontario. This company has been researching White Indian Flint corn, a traditional corn renowned for its flour and high protein content, which has been grown and used by First Nations for many generations. IAPO's goals are to develop new varieties of corn that can be registered under the Plant Breeders' Rights Act of Canada and similar legislation in other countries, and to market these new varieties in North America and Europe.

Registration of plant breeders' rights protects a new plant variety in Canada only. A breeder must register a new variety separately in each country in which protection is sought. The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), of which Canada is a member, allows citizens of the member countries to receive protection for new plant varieties in UPOV member countries.

Integrated Circuit Topographies

Canada provides IP protection for innovative integrated circuit (IC) topographies, the three-dimensional configurations of electronic circuits embodied in IC products or layout designs. These integrated circuits are at the heart of modern information and computer technology.

The *Integrated Circuit Topographies Act* protects the original design of a topography provided it was developed through intellectual effort and is registered under the act. The *Act* protects against the copying of registered IC topographies for up to 10 years from the date of filing for registration, but it does not prevent others from developing IC products which use different topographies to perform the same electronic function.

Licensing Intellectual Property

Holders of IP will often seek to license their proprietary intellectual property to third parties that may have the financial resources or production and marketing ability to successfully commercialize the product in domestic or foreign markets.

Intellectual property, including copyright, trade-marks, patents, trade secrets and plant breeders' rights, are commonly licensed in contracts between the IP-holder and licensees. Licensing is a legally binding method to let someone else use, make or sell your intellectual property for a defined period of time, in return for fees, royalties, or other consideration. When IP is licensed, the holder still retains ownership. The licence sets out the purpose and conditions for the licensee to use the proprietary innovation or creation. The licensor may take its rights back, however, if the licensee breaks the agreement.

Before IP is licensed, the owner must decide exactly what is being licensed to whom. This means assessing the market potential of the IP and evaluating potential licensees. It is important to remember that licences are long term business

relationships, so care must be taken in choosing a partner.

There are three basic types of licences: exclusive, sole, and non-exclusive. In **exclusive licences**, the licensor gives certain rights to only one licensee. The licensor also agrees not to exercise the licensed rights. These rights could include the right to make, use or sell the product in a particular field of use, such as pharmaceuticals, or in a designated geographic location, such as North America. In the case of a **sole licence**, the licensor agrees to give certain rights to only one licensee, but retains the right to exercise the licensed rights. **Non-exclusive licences** are issued to several different licensees for the same IP in the same geographic area or field of use.

Typical elements of a licence agreement:

- **definitions**
- **exclusive or non-exclusive**
- **litigation**
- **sub-licensing**
- **duration**
- **trade-mark use**
- **infringement**
- **termination**
- **assignments**
- **cross-licencing**
- **improvements**
- **trade-mark quality control**
- **field of interest rights**
- **geographic rights**
- **financial issues**
- **reporting obligations**
- **applicable jurisdiction**
- **terms of payment**
- **technical assistance**
- **international rights**

An Aboriginal community should negotiate the amount and form of compensation the licensee will pay to use the traditional knowledge or Aboriginal Intellectual Property. Compensation may take the form of a royalty for each unit of the product sold, a percentage of sales, a lump sum paid in advance, or a fixed payment for each year of the agreement. There are no set rules for the type of compensation one can seek. Licensing contracts are flexible in their range of terms and conditions. Indigenous peoples world-wide are sharing their licensing experiences with other Aboriginal communities. However, in negotiating a licence agreement, legal advice is recommended.

Conclusion

For Aboriginal communities, traditional knowledge consists of more than the inventions and creative works commonly covered by existing intellectual property law. Traditional knowledge is the expression of the human soul in all its aspects, as well as the foundation for economic, social and spiritual growth.

The Aboriginal People of Canada have been custodians of a wealth of information, knowledge and resources. Only recently has the value of this knowledge begun to be recognized. To ensure that traditional Aboriginal knowledge continues to be preserved, it is important that Aboriginal people and communities work with each other and with governments to determine the best use of current Intellectual Property systems and to develop new techniques and laws that are more appropriate for protecting Aboriginal traditional knowledge.

This working paper has provided an initial review of current issues relating to intellectual property, traditional knowledge and Aboriginal people. Further research is needed in this area, looking at other ways to protect traditional knowledge, and highlighting the perspectives of Aboriginal communities.

The most challenging part of this future research will be to explore how Aboriginal approaches to protecting knowledge can be combined with IP laws. This exploration may identify the need for additional legislation or other approaches, such as educating non-Aboriginal individuals and organizations to increase respect and understanding for Aboriginal traditional knowledge.

Support for protecting indigenous knowledge is growing internationally. The potential for using existing IP statutes and alternative forms of protection for indigenous knowledge is being explored in a number of countries, as well as in international fora such as the *Convention on Biological Diversity* and the World Intellectual Property Organization.

New solutions to this complex problem are still a long way off, however. Until they are found, Aboriginal people in Canada will need to use

existing IP laws and other techniques currently available to secure their knowledge, to share it among themselves, and - where they wish - reap economic, social or cultural benefits by sharing it with the non-Aboriginal world.

INFORMATION SOURCES:

I: Internet

Federal IP Resources	
Canadian Intellectual Property Office	http://cipo.gc.ca/
Intellectual Property Policy Directorate (IPPD), Industry Canada (includes links to IP legislation and treaties)	http://strategis.ic.gc.ca/SSG/ip00001e.html
Copyright Policy Directorate, Canadian Heritage	http://pch.gc.ca/culture/cult_ind/copyri_e.html http://pch.gc.ca/culture/cult_ind/copyri_f.html
Plant Breeders' Rights Office, Canadian Food Inspection Agency	http://cfia-acia.agr.ca/english/plant/pbr/home-e.html
Biodiversity Convention Office, Environment Canada	http://www.doe.ca/biodiv_e.html
Canadian Federal Links and Law Resources	http://www.droit.umontreal.ca/doc/biblio/en/index.html
Intellectus (Industry Canada IP software package)	http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/learn/intellectus/intell-e.html
Aboriginal Business Canada, Industry Canada	http://strategis.ic.gc.ca/sc_mangb/abc/engdoc/homepage.html
International Sites	
Secretariat: Convention on Biological Diversity	http://www.biodiv.org/
World Intellectual Property Organization	http://www.wipo.org/eng/newindex/index.htm
General IP Sites	
Patent Searches - Canada	http://strategis.ic.gc.ca/sc_innov/patent/engdoc/cover.html
Trade-mark Searches - Canada	http://strategis.ic.gc.ca/sc_consu/trade-marks/engdoc/cover.html
Canadian Lawyer Listing	http://www.cusimano.com/dir/law/
Intellectual Property Institute of Canada (formerly Patent and Trademark Institute of Canada)	http://www.ipic.ca
Aboriginal Sites	
Indigenous Peoples Biodiversity Information Network (IBIN)	http://www.ibin.org/
Inuit Circumpolar Conference - Traditional Ecological Knowledge	http://www.inusiaat.com/tek.htm
Bill's Aboriginal Links	http://www.bloorstreet.com/300block/aborl.htm

II: Organizations:

Canadian Intellectual Property Office (CIPO)
(Copyright, Industrial Designs, Trade-marks, Patents, Integrated Circuit Topographies)
Place du Portage I
50 Victoria Street, 2nd Floor
Hull, Quebec K1A 0C9
E-mail: cipo.contact@ic.gc.ca
Enquiries: (819) 997-1936
Fax: (819) 953-7620

Intellectual Property Policy Directorate
(Copyright, Industrial Designs, Trade-marks, Patents)
Industry Canada
235 Queen Street, 5th Floor West
Ottawa, Ontario K1A 0H5
Phone: (613) 952-2527
Fax: (613) 952-1980

Plant Breeders' Rights Office
Canadian Food Inspection Agency
59 Camelot Drive
Nepean, Ontario K1A 0Y9
Phone: (613) 952-8000
Fax: (613) 992-5219

Copyright Policy Directorate
Canadian Heritage,
15 rue Eddy, 4th Floor
Hull, Quebec K1A 0M5
Tel: (819) 997-5990
Fax: (819) 997-5709

Copyright Board of Canada
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario K1A 0C9
Tel: (613) 952-8621
Fax: (613) 952- 8630

Biodiversity Convention Office
Environment Canada
351 St. Joseph Blvd., 9th Floor
Place Vincent Massey
Hull, Quebec K1A 0H3
Tel: (819) 953-4374
Fax: (819) 953-1765
E-mail: bco@ec.gc.ca

Some Canadian Collectives

CANCOPY
(Authors' rights, English)
Suite 900, 6 Adelaide Street East
Toronto, ON, M5C 1H6
Tel: (416) 868-1629
Fax: (416) 868-1621
Internet: http:/cancopy.com

L'Union des écrivaines et écrivains quebecoise (L'UNEQ)
(Authors' rights, French)
3492, avenue Laval,
Montreal, PQ, H2X 3C8
Tel: (514) 849-8540
Fax: (514 949-6239
Internet: http://www.uneq.gc.ca

Performing Rights Societies

SOCAN
Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada
41 Valleybrook Drive
Don Mills, Ontario, M5B 2S6
Tel: (416) 445- 8700
Fax: (416) 445-7108
Internet: www.socan.ca

Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC)
#203, 540 Mt. Pleasant Road
Toronto M4S 2M6
Tel: (416) 485-4035
Fax: (416) 485-6904

Societé de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM)
334 Boul. Gouin Est,
Montreal H3L 1B1
Tel: 514 389-0340
Fax: 514 389-3998

III: Bibliography

Canadian Sources on IPRs:

Vaver, David (1997): *The Essentials of Canadian Law: Intellectual Property.* Toronto: Irwin Law.

Mackaay, Ejan and Gendreau, Ysolde (1998): *Canadian Legislation on Intellectual Property 1999.* Toronto: Carswell

Harris, Leslie (1995): *Canadian Copyright Law* (2nd edition). Toronto: McGraw Hill Ryerson.

Canadian Intellectual Property Office (1994): *A Guide to Copyrights.* Ottawa: CIPO.

Canadian Intellectual Property Office (1994): *A Guide to Patents.* Ottawa: CIPO.

Canadian Intellectual Property Office (1994): *A Guide to Trade-marks.* Ottawa: CIPO.

Canadian Intellectual Property Office (1994): *A Guide to Industrial Designs.* Ottawa: CIPO.

Canadian Intellectual Property Office (1994): *A Guide to Integrated Circuit Topographies.* Ottawa: CIPO.

(The five CIPO guides are also available on the CIPO website at www.cipo.gc.ca)

Canadian and International Sources on Indigenous Knowledge and IP:

Augustine, Stephen J. (1997): *Traditional Aboriginal Knowledge and Science vs. Occidental Science.* Ottawa: Biodiversity Convention Office, Environment Canada.

Brush, Stephen B. and Stabinsky, Doreen, editors (1996): *Valuing Local Knowledge: Indigenous People and Intellectual Property Rights.* Washington, D.C.: Island Press.

Convention on Biological Diversity (1997): *Report of the Workshop on Traditional Knowledge and Biological Diversity.* Geneva: The Convention.

Ford, Violet (1998): *Traditional Knowledge and Article 8 (j) of the Convention on Biological Diversity: An Inuit Perspective.* Ottawa: Biodiversity Convention Office, Environment Canada.

Greaves, Tom, ed. (1994): *Intellectual Property Rights for Indigenous Peoples: A Sourcebook.* Oklahoma City: Society for Applied Anthropology.

Inuit Circumpolar Conference (1996): *Recommendations on the Integration of Two Ways of Knowing: Traditional Indigenous Knowledge and Scientific Knowledge.* Report from a Seminar on Indigenous Knowledge. Ottawa: ICC. (ICC website).

Kagedan, Barbara (1996): *The Biodiversity Convention, Intellectual Property Rights, and Ownership of Genetic Resources: International Developments.* Ottawa: Industry Canada. (IPPD website).

Johnson, Martha (n.d.): *Dene Traditional Knowledge. Ottawa: Canadian Arctic Resources Committee* (published at www.carc.org/ pubs/v201no1/dene.htm}.

Mann, Howard (1996): *Intellectual Property Rights, Biotechnology and the Protection of Biodiversity: Literature Review.* Ottawa: Industry Canada. (IPPD website).

Mann, Howard (1997): *Indigenous Peoples and the Use of Intellectual Property Rights in Canada: Case Studies Relating to IP Rights and the Protection of Biodiversity.* Ottawa: Intellectual Property Policy Directorate, Industry Canada. (IPPD website).

Posey, Darrell and Dutfield, Graham (1996): *Beyond Intellectual Property: Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities.* Ottawa: International Development Research Centre.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTOCHTONES : DOCUMENT DE TRAVAIL

Indian and Northern Affairs Canada
Affaires indiennes et du Nord Canada
Canada

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ET AUTOCHTONES :

DOCUMENT DE TRAVAIL

Automne 1999

Direction de la recherche et de l'analyse
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

Direction de la politique de la propriété intellectuelle
Industrie Canada

Préparé à contrat par Simon Brascoupé et Karin Endemann

Les opinions exprimées dans le présent rapport sont celles des auteurs et pas nécessairement celles du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Publié avec l'autorisation du
ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
Ottawa, 1999

QS-7018-001-FF-A1
No de catalogue R32-204/1999-1F
ISBN 0-662-83885-6

© Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

This publication is also available in English under the title :
Intellectual Property and Aboriginal People: A Working Paper

Propriété intellectuelle et Autochtones : Document de travail

Préface

Le présent document porte sur l'utilisation, par les Autochtones du Canada, des lois canadiennes en matière de propriété intellectuelle; on y trouvera un examen général des répercussions et des limites de ces lois en ce qui concerne la protection du savoir traditionnel autochtone.

L'examen complet de la question, qui déborde le cadre du présent document, devrait inclure un compte rendu des activités déjà en cours dans les communautés autochtones pour assurer la protection de ce savoir traditionnel. Les Autochtones qui ont parcouru le présent document nous ont confirmé qu'il existait dans ces communautés des pratiques et des protocoles traditionnels visant à protéger leurs connaissances et leurs symboles traditionnels. La Direction de la recherche et de l'analyse du ministère des Affaires indiennes et du Nord a commandé récemment un second document de travail qui portera plus particulièrement sur la préservation et la protection du savoir traditionnel dans la perspective des communautés autochtones.

Le présent document se veut un guide pour les Autochtones et leurs communautés, de même qu'un point de départ pour l'examen des questions touchant la propriété intellectuelle, le savoir traditionnel et les Autochtones. Quiconque souhaitera se servir des techniques et des outils qui y sont décrits devrait demander conseil à un avocat ou à un spécialiste des questions de propriété intellectuelle.

Nous employons indifféremment dans le texte les termes «indigène» et «autochtone». Le terme «autochtone» est d'usage au Canada et inclut les Indiens, les Métis et les Inuit conformément à la *Loi constitutionnelle de 1982*. Le terme «indigène» est employé pour sa part dans les traités internationaux, par exemple dans la *Convention sur la diversité biologique* des Nations Unies, pour désigner les «communautés indigènes et locales» du monde entier.

Nous tenons à remercier Simon Brascoupé et Karin Endemann, qui ont été embauchés à contrat pour établir la première ébauche du présent document de travail à l'intention de la Direction de la recherche et de l'analyse et de la Direction des relations internationales du Ministère des affaires indiennes et du nord Canada (MAINC). Nous remercions également nos deux collègues qui ont passé le document en revue, Howard Mann et Gordon Christie, de même que les nombreux experts autochtones qui nous ont fait des commentaires et des suggestions. Nous tenons aussi à souligner la précieuse contribution des fonctionnaires fédéraux du MAINC et des ministères de l'Industrie, de la Justice, du Patrimoine canadien, et des Affaires étrangères et du Commerce international, de même que de l'Office canadien de la propriété intellectuelle, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et du Bureau de la protection des obtentions végétales.

En tant que réviseurs, nous avions pour rôle de revoir le présent document en fonction des commentaires que nous avions reçus de nombreuses sources. Nous espérons que ce document suscitera une discussion plus approfondie sur la protection des connaissances traditionnelles, tant chez les Autochtones qu'au gouvernement, en faisant mieux comprendre comment les droits de propriété intellectuelle s'appliquent aux préoccupations autochtones. Les lecteurs doivent toutefois être conscients du fait que la situation dans ce domaine évolue rapidement et que la question soulève maintenant un certain intérêt au niveau international. Le présent document doit donc être considéré comme étant le meilleur possible au moment de sa publication. Comme il s'agit d'un examen initial des questions touchant la propriété intellectuelle et les Autochtones du Canada, toutes les

suggestions permettant des améliorations seront les bienvenues.

Les perspectives autochtones présentées ici sont fondées à la fois sur des documents publiés et sur des conversations avec des Autochtones. Nous espérons qu'elles reflètent fidèlement les propos que nous avons lus et entendus. Les opinions exprimées dans le texte sont celles des rédacteurs à contrat et des réviseurs, et ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement fédéral. Enfin, nous assumons bien sûr la responsabilité de toute erreur ou omission.

Coréviseurs: Michael Cassidy, MAINC
Jock Langford, Industrie Canada

Remerciements:

Ce document a été produit pour le compte de la Direction des relations internationales et de la Direction de la recherche et de l'analyse du ministère des Affaires indiennes et du Nord, à Ottawa, avec l'assistance de la Direction de la politique de la propriété intellectuelle d'Industrie Canada.

On peut s'en procurer des exemplaires en s'adressant à:

Direction de la recherche et de l'analyse
Ministère des affaires indiennes et du nord
10, rue Wellington
pièce 510
Hull (Québec). K1A 0H4
tél: (819) 994-7594
fax: (819) 994-7595

ou en consultant le site Web du MAINC www.inac.gc.ca.

Les auteurs :

Simon Brascoupé (Algonquin-Mohawk) habite Ottawa; il est consultant, artiste et chargé de cours à l'université.

Karin Endemann est présidente de Keystone International, une firme de consultants établie à Ottawa qui se spécialise dans la gestion de la propriété intellectuelle.

Les réviseurs :

Michael Cassidy est président de Ginger Group Consultants, d'Ottawa; il a travaillé comme recherchiste pour la Commission royale sur les peuples autochtones.

Jock Langford est analyste principal des politiques à la Direction de la politique de la propriété intellectuelle d'Industrie Canada; il y est responsable des questions touchant la propriété intellectuelle et les Autochtones.

Sigles

MAINC	ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (ou Affaires indiennes et du Nord Canada)
PI	propriété intellectuelle
WIPO	Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

Table des matières

Préface

Introduction 1

Perspective autochtone 2

Savoir traditionnel et propriété intellectuelle 3

Protection du savoir traditionnel à l'intérieur des communautés autochtones 4

Diffusion du savoir traditionnel 6
- Lignes directrices et codes de conduite 7
- Options législatives 7
- Accords juridiques et contrats 8

Protection de la propriété intellectuelle et peuples autochtones 9
- Propriété 11
- Nature des droits 11
- Critères 11
- Étendue de la protection 12
- Durée 12
- Coûts d'enregistrement 12
- Application 13
- Protection internationale 13

Les règles de propriété intellectuelle dans le contexte autochtone 14

Droit d'auteur 14
- Les Autochtones et le droit d'auteur 18
- Le droit d'auteur dans une perspective autochtone 18

Droits voisins 19

Dessins industriels 20
- Les Autochtones et les dessins industriels 21
- Les dessins industriels dans une perspective autochtone 22

Marques de commerce 22
- Les Autochtones et les marques de commerce 25
- La protection des marques dans une perspective autochtone 26

Brevets 29
- Les Autochtones et les brevets 31
- Les brevets dans une perspective autochtone 31

Secrets industriels 32
- Les Autochtones et les secrets industriels 34
- Les secrets industriels dans une perspective autochtone 35

Protection des obtentions végétales 36

Topographies de circuits intégrés 37

La propriété intellectuelle et l'octroi de licences 37

Conclusion 38

Sources d'information 40
- **I. Internet** 40
- **II. Organisations** 42
- **III. Bibliographie** 44

Propriété intellectuelle et Autochtones : Document de travail

Introduction

Pour les Autochtones, la création est un don. Tous les éléments de la vie sont sacrés et respectés : l'eau, la terre et le ciel; les poissons, les animaux, les oiseaux et les humains; les arbres et les plantes. C'est dans cet esprit que les Autochtones ont accumulé depuis des générations tout un bagage de connaissances sur l'écologie, la faune et la flore, les produits médicinaux et la spiritualité. Depuis la nuit des temps, ils se sont transmis des chants, des légendes, des motifs et des façons de faire reflétant leur histoire, leur culture, leur éthique et leur créativité, et fondés sur les règles et protocoles de leur droit coutumier [1]. Ce bagage de connaissances, de spiritualité et de formes d'art compose ce qu'on appelle le savoir traditionnel. On considère généralement qu'il appartient à une communauté ou à un peuple autochtone, plutôt qu'à une ou plusieurs personnes.

La présente étude porte sur une seule des nombreuses otions offertes pour la protection du savoir autochtone - le régime canadien de la propriété intectuelle. Il existe une série d'autres moyens (p. ex., le droit contractuel, le droit coutumier) qui méritent de faire l'objet d'autres discussions et d'autres recherches quant à leur incidence, à leur application et à leur exécution éventuelles pour la protection du savoir autochtone. La présente recherche constitue une petite partie d'un examen beaucoup plus vaste.

De nombreux Autochtones du Canada ont également, à titre individuel, créé des oeuvres artistiques et littéraires, mis au point de nouvelles technologies et fourni des connaissances. L'un des moyens ordinaires que l'on peut utiliser pour protéger et promouvoir ce savoir est le régime canadien de la propriété intellectuelle. Comme pour tout instrument juridique ou moyen d'action, les lois en matière de propriété intellectuelle (PI) ont leurs points forts et leurs points faibles en ce qui a trait à la portée. La présente étude vise à expliquer certaines des possibilités et des limites de la protection du savoir autochtone à tittre de propriété intellectuelle. De plus, elle illustre la façon dont les Autochtones utilisent actuellement les lois en matière de propriété intellectuelle comme moyens pratiques pour protéger et promouvoir leur propriété culturelle et intellectuelle.

Le terme «propriété intellectuelle» désigne certains types de connaissances pouvant être protégées par la loi. De façon générale, les lois dans ce domaine protègent l'expression des créateurs d'oeuvres artistiques et littéraires, les techniques brevetées liées aux inventions, les mots et les symboles servant à identifier des produits et services, et les aspects esthétiques du dessin des produits. Il est toutefois important de noter que la législation canadienne en cette matière ne considère pas tous les éléments d'information et toutes les connaissances comme des formes de propriété intellectuelle, et que la propriété intellectuelle n'a pas toujours une grande valeur commerciale.

Bien que les lois canadiennes sur la propriété intellectuelle ne conviennent pas à la protection de tous les types de savoir traditionnel, elles peuvent néanmoins être utiles dans certains cas. L'intérêt des régimes existants réside dans le fait qu'il y a des lois établies, qui peuvent être appliquées dans l'ensemble du Canada. Les

[1] Coutumes acceptées comme exigences juridiques ou règles de conduite, pratiques et croyances obligatoires qui constituent un élément si crucial et intrinsèque d'un système social et économique qu'elles sont considérées comme des lois (traduction libre d'une définition tirée du *Black's Law Dictionary*, 7e édition, 1999)

leçons tirées du recours à ces régimes par les Autochtones pourraient aider à déterminer quels sont les problèmes à résoudre, et à faire en sorte que les dépositaires autochtones du savoir traditionnel bénéficient d'une partie des retombées positives découlant de l'utilisation de leurs connaissances.

Le présent document vise à sensibiliser les lecteurs aux questions touchant la protection du savoir traditionnel et de la propriété intellectuelle des Autochtones contre tout détournement ou usage abusif. Il a également pour but d'aider les Autochtones à se pencher sur les questions relatives à la diffusion et à l'utilisation de leur culture et de leurs connaissances traditionnelles.

Les Autochtones et les communautés autochtones devront en définitive décider des meilleurs moyens à prendre pour protéger leur savoir ancestral. Les stratégies de protection de la propriété intellectuelle que nous décrivons dans le présent document peuvent représenter une composante importante d'une solution globale. Compte tenu des lois actuelles, une approche combinant les systèmes de connaissances traditionnels, les lois existantes en matière de propriété intellectuelle et les mécanismes nouveaux comme les accords d'accès et les contrats de licence est susceptible de donner les meilleurs résultats.

Nous allons décrire dans le présent document :

- les outils juridiques actuels permettant de protéger le savoir traditionnel et la propriété intellectuelle des Autochtones;
- les autres mécanismes dont disposent les communautés autochtones pour protéger leur savoir traditionnel;
- les mécanismes d'octroi de licences touchant la propriété intellectuelle;
- les sources d'information supplémentaire sur la propriété intellectuelle et les connaissances traditionnelles ou indigènes.

L'information présentée ici ne constitue qu'un survol des questions relatives au savoir traditionnel, à la propriété intellectuelle et aux Autochtones. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. Les communautés autochtones qui voudraient obtenir une protection officielle pour des connaissances traditionnelles ou des innovations, en vertu des lois sur la propriété intellectuelle, devraient consulter un avocat ou un spécialiste en la matière.

Perspective autochtone

Les Autochtones du Canada sont depuis longtemps des créateurs de savoir, que ce soit sous la forme d'oeuvres d'art, de connaissances scientifiques et écologiques, d'objets d'artisanat, de chants ou d'histoires. Les chants, les motifs et les produits d'artisanat faisaient l'objet de nombreux échanges d'un bout à l'autre des Amériques bien avant l'arrivée des premiers colons européens. Les Autochtones sont les gardiens de ce savoir traditionnel qu'ils se sont transmis de génération en génération.

Il existe des différences importantes entre le point de vue des Autochtones et celui des institutions juridiques occidentales au sujet de ce savoir traditionnel, en ce qui touche tout particulièrement les droits de propriété intellectuelle.

Les lois sur la propriété intellectuelle accordent des droits de commercialisation exclusifs sur les innovations et les oeuvres artistiques pendant une période donnée, afin d'en maximiser les bénéfices économiques pour leur inventeur ou leur créateur. Ces lois ont pour but d'encourager les particuliers et les entreprises à créer des oeuvres artistiques et à investir dans l'innovation.

Dans le cas du savoir traditionnel, toutefois, l'objectif premier des Autochtones est habituellement la préservation, et non l'innovation. Le savoir indigène a souvent des

manifestations intangibles et spirituelles qui se rattachent à la communauté ou à la nation plutôt qu'à l'individu.

Le savoir traditionnel autochtone pourrait être régi par des règles et des protocoles de droit coutumier. La plupart du temps, la communauté se partage à la fois les connaissances et leur propriété. Dans certains cas, ces règles de droit coutumier portent sur des créations qui peuvent aussi être protégées en vertu des lois canadiennes sur la propriété intellectuelle. Il existe par exemple chez les Inuit une pratique appelée «Ikeartaq», en inuktitut, selon laquelle on ne peut pas se servir de la chanson de quelqu'un d'autre sans sa permission. En droit canadien, les chansons sont protégées par la *Loi sur le droit d'auteur*.

Les Autochtones emploient de nombreuses méthodes pour protéger et préserver leurs connaissances et leurs habiletés traditionnelles au profit de leur population et de leur culture; la plupart de ces méthodes reposent sur la culture orale comme moyen de transmission, pendant une période d'apprentissage auprès d'un chaman ou un séjour dans la nature avec un Ancien. Ces méthodes ont non seulement permis aux Autochtones de préserver leurs connaissances traditionnelles au profit de leur population et de leur culture, mais elles ont également aidé à maintenir la diversité et la santé des écosystèmes mondiaux.

De plus en plus de gens, à travers le monde, craignent toutefois de voir disparaître de ce savoir traditionnel, soit parce que les Anciens ne le transmettent plus à la génération qui les suit, soit parce que les peuples indigènes doivent quitter leur milieu traditionnel. Une partie de ce savoir traditionnel est déjà passée dans le domaine public, ce qui fait que des particuliers ou des entreprises non autochtones peuvent se l'approprier facilement.

Dans notre monde moderne, des entreprises et des établissements recherchent de plus en plus activement les connaissances traditionnelles des communautés autochtones afin de créer de nouveaux produits destinés au marché mondial. Les produits de consommation naturels et authentiques font l'objet d'une demande croissante, et les industries touristique et culturelle sont de plus en plus conscientes de la valeur des traditions, des pratiques et des modes de vie indigènes, de même que de la diversité, de la beauté et de l'originalité des symboles, des motifs et des textiles autochtones.

Cet intérêt croissant pour les connaissances et la culture indigènes montre bien que les Autochtones et les communautés autochtones doivent protéger leur savoir traditionnel afin d'en empêcher le détournement et l'exploitation indue. S'ils y arrivent, ils seront en meilleure posture pour partager les retombées favorables de ce savoir et pour en jouir, et pour atteindre leurs objectifs d'autosuffisance et d'autonomie gouvernementale.

Savoir traditionnel et propriété intellectuelle

L'héritage que représente le savoir traditionnel autochtone se présente sous deux formes distinctes. D'une part, chaque communauté autochtone est la gardienne de tout un bagage de connaissances sacrées, ce qui inclut des cérémonies, des symboles et des masques de plus en plus exposés à une exploitation commerciale non autorisée par des particuliers, des entreprises ou des établissements. Certains Autochtones estiment toutefois qu'il n'est pas approprié d'avoir recours aux lois sur la propriété intellectuelle pour protéger ce savoir traditionnel sacré.

D'autre part, de nombreux produits et services associés aux modes de vie traditionnels des Autochtones peuvent avoir une valeur commerciale susceptible de contribuer au maintien de ces modes de vie et à l'objectif

d'autosuffisance visé par les Autochtones. L'utilité limitée des lois canadiennes actuelles en matière de propriété intellectuelle, pour les Autochtones, donne à penser que ces lois ne sont pas particulièrement bien adaptées à la protection de ces deux formes de savoir traditionnel.

Il faut établir une distinction entre le savoir traditionnel que détiennent les communautés autochtones, d'une part, et les innovations ou les créations des individus et des entreprises autochtones, d'autre part. Les nouveaux produits et les oeuvres d'art originales créés par des inventeurs et des artistes autochtones peuvent en effet bénéficier de la protection qu'offrent les lois existantes sur la propriété intellectuelle.

Dans beaucoup de communautés autochtones, la musique, les chants, les danses, les légendes, les motifs et les symboles se transmettent de mémoire, et de vive voix. Chaque communauté est à la fois un transmetteur et un utilisateur de ce savoir traditionnel, un savoir dynamique qui évolue avec la culture dont il est issu et qui est par conséquent le produit d'un processus de création constante. Beaucoup d'artistes et d'artisans autochtones créent des oeuvres inspirées des connaissances traditionnelles de leur communauté et ont recours sans hésiter aux lois sur le droit d'auteur. Mais il se pose certaines questions qui ne sont pas souvent examinées, à savoir les rapports entre les individus et les communautés autochtones dans le contexte des aspects traditionnel et dynamique du savoir traditionnel, et les moyens de protéger efficacement ce savoir traditionnel lui-même.

Protection du savoir traditionnel à l'intérieur des communautés autochtones

Il existe peu de mécanismes juridiques visant à aider les communautés indigènes à protéger et à préserver leurs connaissances traditionnelles. Il est urgent d'élaborer des mécanismes de ce genre en raison du rythme de plus en plus rapide auquel les Autochtones perdent leur mainmise sur ce savoir traditionnel, à cause des détournements et des pressions du monde non indigène.

Entre temps, le recours aux instruments juridiques existants peut faire partie d'un ensemble de stratégies destinées à aider les communautés autochtones à mieux protéger leur savoir traditionnel, à en contrôler l'utilisation et à partager les avantages découlant de ce savoir de manière à répondre aux besoins de ces communautés. Ces stratégies pourraient inclure :

- l'établissement de mécanismes locaux, à l'intérieur des communautés, afin de protéger le savoir traditionnel et d'en contrôler l'utilisation;
- l'utilisation plus efficace d'ententes contractuelles visant à reconnaître les coutumes et les connaissances traditionnelles;
- l'élaboration de lignes directrices visant à obliger les tierces parties à obtenir un consentement éclairé en bonne et due forme avant de pouvoir bénéficier des connaissances traditionnelles d'une communauté autochtone;
- l'application des lois existantes en matière de propriété intellectuelle.

De nombreux Autochtones ont déjà dit qu'ils devaient d'abord déterminer comment ils voulaient partager et protéger leurs connaissances traditionnelles à l'intérieur de leurs communautés avant de décider s'ils souhaitaient transmettre ces connaissances à

d'autres et, si oui, comment. Une fois qu'elles ont répertorié leurs connaissances traditionnelles et que leurs membres ont adopté ensemble des mesures régissant l'utilisation de ces connaissances, les communautés peuvent en exercer la propriété avec plus d'assurance et en négocier le partage de manière plus efficace.

Il est important que les communautés autochtones mettent au point une stratégie visant à protéger leur savoir traditionnel. Elles éviteront ainsi de perdre leur mainmise sur ce savoir, au profit de tierces parties soucieuses uniquement d'avancement professionnel ou de gains commerciaux. La diffusion à grande échelle des connaissances traditionnelles peut empêcher une communauté autochtone de bénéficier de la protection des lois canadiennes sur la propriété intellectuelle, si les connaissances ainsi diffusées sont désormais du domaine public.

Les communautés autochtones qui se penchent sur ces questions doivent déterminer l'ampleur et la nature des connaissances traditionnelles qu'elles possèdent. Elles doivent notamment définir quelles sont les connaissances les plus importantes pour leurs membres, et quels sont les dangers qui guettent la préservation de leurs connaissances et de leurs pratiques ancestrales. Le savoir traditionnel est-il en train de se perdre parce que les Anciens n'ont pas été capables de transmettre leur sagesse à la génération qui les suit? Parce que les Autochtones ont dû quitter leur milieu traditionnel ou parce qu'ils sont influencés par les médias et la culture de l'extérieur? Ou encore parce que ce savoir traditionnel est passé dans le domaine public, ou qu'il a été détourné par des intérêts commerciaux ou scientifiques non autochtones?

Certains Autochtones ont indiqué qu'il faudrait lancer un dialogue sur les moyens traditionnels de partager et de préserver le savoir ancestral. Quelles obligations les individus ont-ils envers leur communauté quand ils utilisent ou divulguent des connaissances traditionnelles? Il s'agit là de questions dont les communautés autochtones et les Premières nations commencent tout juste à discuter, tant au Canada, au niveau fédéral, qu'à l'étranger, entre les peuples indigènes et au sein des organisations internationales.

Il est également important que les communautés autochtones cherchent à déterminer quelle est la part de leur savoir traditionnel qui revêt un caractère sacré et quelle est celle qui peut être partagée avec d'autres ou exploitée commercialement. Ce n'est qu'après un dialogue approfondi sur cette question que ces communautés seront en mesure de déterminer quels sont les meilleurs mécanismes pour contrôler l'accès à leur savoir traditionnel, et quelles sont les connaissances qu'elles souhaitent partager avec d'autres. Il faudra un certain nombre d'approches différentes pour refléter la diversité et les utilisations variées des connaissances traditionnelles de chaque communauté.

Les communautés autochtones pourraient notamment établir des linges directrices visant à empêcher la divulgation indue de certaines connaissances et à faire en sorte que le savoir traditionnel demeure à l'intérieur de la communauté. L'élaboration de ces lignes directrices serait une occasion de consulter l'ensemble de la communauté en vue de la prise des décisions concernant la protection du savoir traditionnel et le contrôle de sa commercialisation. Les communautés devraient veiller elles-mêmes à l'application de ces lignes directrices parce qu'elles ne pourraient pas nécessairement avoir recours aux tribunaux si l'un de leurs membres ne les respectait pas.

Ces lignes directrices communautaires pourraient inclure une politique sur la diffusion des connaissances traditionnelles, sur leur utilisation par d'autres personnes ou sur

l'utilisation des symboles de la communauté. Les communautés autochtones pourraient aussi vouloir s'assurer que le partage de leur savoir traditionnel peut se poursuivre à l'intérieur de la communauté et qu'il n'est pas plus restreint que dans le passé.

Diffusion du savoir traditionnel

Si une communauté autochtone décide de diffuser une partie de son savoir traditionnel, elle doit établir les principes qui devraient régir l'accès à ses connaissances, à ses innovations ou à ses pratiques traditionnelles, de même que le contrôle de leur accès et de leur utilisation.

Le paragraphe 8j) de la *Convention sur la diversité biologique* reflète quelques-uns des principes fondamentaux qui bénéficient d'un soutien grandissant sur la scène internationale. Cette disposition, qui porte sur la conservation de la diversité biologique *in situ* (à son lieu naturel ou original) stipule que :

- les connaissances indigènes dans ce domaine doivent être respectées, préservées et maintenues puisqu'elles sont importantes pour la conversation et l'utilisation durable de la diversité biologique;

- l'utilisation de connaissances indigènes se rattachant à la diversité biologique doit se faire avec l'approbation et la participation des dépositaires de ces connaissances;

- les avantages découlant de l'utilisation des connaissances, innovations et pratiques traditionnelles relatives à la conservation de la diversité biologique *in situ* doivent être partagés équitablement.

CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

Article 8 : Conservation in situ — Chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon qu'il conviendra :

Paragraphe 8j) : Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et en favorise l'application sur une plus grande échelle, avec l'accord et la participation des dépositaires de ces connaissances, innovations et pratiques et encourage le partage équitable des avantages découlant de l'utilisation de ces connaissances, innovations et pratiques.

Nous allons examiner ici certaines des techniques grâce auxquelles les Autochtones et leurs communautés peuvent conserver la mainmise sur leur savoir traditionnel et en tirer un profit commercial s'ils le désirent. Selon la situation, ces méthodes peuvent être utilisées soit en remplacement des formes juridiques de protection de la propriété intellectuelle décrites ci-après, soit en association avec elles.

Avant de partager leur savoir traditionnel avec d'autres, les communautés autochtones voudraient peut-être chercher de l'aide et de l'information à l'extérieur, par exemple auprès de consultants en propriété intellectuelle, d'avocats spécialistes de la question, d'agents des marques déposées ou des brevets, d'universitaires ou d'organismes gouvernementaux, ou encore d'autres communautés autochtones ou d'organisations indigènes. On trouvera à la fin du présent document une liste de sources et de sites Web

qui pourront être utiles à cet égard, ainsi que les adresses des organismes gouvernementaux chargés de l'élaboration et de l'administration des lois canadiennes sur la propriété intellectuelle.

Même si les principes guidant le partage du savoir traditionnel avec des particuliers, des entreprises ou des organisations peuvent être similaires, l'approche juridique peut varier. Les mécanismes officieux comme les lignes directrices et les codes de conduite peuvent être efficaces s'ils bénéficient du soutien de la communauté, mais la capacité d'en faire exécuter les dispositions par voie judiciaire est limitée. En revanche, les lois fédérales sont applicables dans l'ensemble du pays, et les tribunaux civils peuvent imposer l'exécution des accords juridiques et des contrats conclus entre diverses parties, qui ne s'appliquent toutefois pas aux tiers (c'est-à-dire à ceux qui n'en sont pas signataires).

Lignes directrices et codes de conduite

Les communautés autochtones peuvent élaborer des **lignes directrices communautaires** à l'intention des scientifiques et des entreprises qui veulent avoir accès à leur savoir traditionnel. À titre d'exemple, mentionnons les lignes directrices rédigées par la Conférence circumpolaire inuite (voir les *Sources d'information*).

Ces lignes directrices devraient refléter la façon dont la communauté souhaite utiliser son savoir traditionnel et en contrôler l'utilisation par d'autres. Elles pourraient inclure par exemple une politique exigeant l'obtention d'un consentement éclairé de la communauté autochtone en vue du partage de ce savoir avec d'autres, ou de l'utilisation de symboles autochtones ou de photographies d'Autochtones dans des annonces publicitaires. Elles pourraient permettre de sensibiliser les Autochtones au partage de leur savoir traditionnel et de définir leurs attentes à cet égard. Elles ne sont toutefois pas exécutables par voie judiciaire. Elles ne peuvent être appliquées que par des sanctions à l'intérieur de la communauté autochtone, ou servir de principes de conduite.

L'autre option permettant de protéger le savoir traditionnel consiste à encourager les entreprises et les associations professionnelles à adopter des **codes de conduite** établissant les normes de comportement acceptables pour les employés de ces entreprises et les membres de ces associations lorsqu'ils ont accès à ce savoir traditionnel. Comme les lignes directrices, ces codes ne sont toutefois pas exécutoires.

Options législatives

La *Loi sur les scientifiques* des Territoires du Nord-Ouest oblige tous les scientifiques qui souhaitent faire de la recherche dans lesT.N.-O. à obtenir un permis du gouvernement territorial avant d'entreprendre leurs travaux. Dans leur demande de permis, les chercheurs doivent fournir une description détaillée de leurs travaux scientifiques : objectifs généraux, respect des renseignements confidentiels, dispositions en matière de propriété intellectuelle, utilisation des données et communication des résultats aux communautés visées. Cette loi, qui crée un précédent tant au Canada que sur la scène internationale, a aidé à établir le principe selon lequel les chercheurs désireux d'avoir accès au savoir traditionnel des Autochtones du Canada doivent obtenir au préalable le consentement éclairé de ces derniers. Ce principe est maintenant inclus dans les accords de règlement de revendications territoriales et les plans d'aménagement du territoire aux Territoires du Nord-Ouest et dans le nouveau territoire du Nunavut.

Accords juridiques et contrats

Les Autochtones ont de plus en plus souvent recours aux accords juridiques et aux contrats pour permettre à d'autres personnes d'avoir accès à leur savoir traditionnel tout en gardant le contrôle sur l'utilisation de ce savoir. Les contrats vont du plus simple au plus complexe, et il est possible d'intenter des recours civils devant les tribunaux afin de les faire respecter.

Ces accords diffèrent selon les besoins de la communauté, et doivent dans tous les cas être préparés par un spécialiste du droit des contrats et de la propriété intellectuelle.

Les accords portant sur le savoir traditionnel ou la propriété intellectuelle autochtones doivent inclure notamment les éléments suivants :

- la durée de l'accord;
- les droits et responsabilités des parties;
- la participation de la communauté et des autres parties;
- le ou les titulaires de la propriété intellectuelle;
- ce que les parties peuvent faire avec le savoir traditionnel ou la propriété intellectuelle;
- le montant, la forme et la méthode de dédommagement.

Tout échange d'information, de technologie ou de ressources avec une tierce partie devrait être conçu de manière à être équitable et profitable pour les deux parties. Toute mesure prise par une des parties au contrat devrait également respecter ce principe, et garantir la sécurité et le respect du savoir traditionnel de la communauté.

Les communautés peuvent demander un dédommagement lorsqu'elles permettent l'accès à des connaissances traditionnelles présentant un potentiel commercial intéressant. Ce dédommagement peut prendre la forme de paiements initiaux, de formation, de projets d'infrastructure, de garanties d'emploi, d'accès à la technologie, de redevances ou d'autres indemnités non monétaires.

Les communautés peuvent également chercher à contrôler ou à limiter l'utilisation de leurs connaissances. Tout contrat doit stipuler si c'est la communauté ou la partie externe qui sera titulaire des droits de propriété intellectuelle, par exemple des brevets, découlant du savoir traditionnel de la communauté.

Certaines dispositions courantes des contrats concernant la propriété intellectuelle peuvent être adaptées dans le cas du savoir traditionnel, notamment :

Consentement éclairé préalable

Avant d'autoriser de la recherche sur son territoire, la communauté peut insister pour que les chercheurs signent une entente de **consentement éclairé préalable (CEP)** comme condition de sa coopération. Les ententes de ce genre visent à définir clairement les motifs, les méthodes, les effets potentiels et les résultats escomptés de toute activité de recherche scientifique touchant les Autochtones ou leurs communautés. Elles peuvent comprendre des dispositions sur les questions de propriété et de dédommagement si les connaissances recueillies grâce à ces activités de recherche sont exploitées commercialement. Elles permettent également de s'assurer que la communauté visée est tenue au courant des résultats de ces activités.

Ententes de confidentialité

Les communautés autochtones peuvent être prêtes à partager certains éléments de leur savoir traditionnel, par exemple des renseignements sur leur médecine ancestrale, sans en céder pour autant la propriété ou le contrôle. Elles peuvent être disposées par exemple à divulguer certaines connaissances à une entreprise qui songe à obtenir une licence

pour les exploiter. Avant de le faire, elles doivent protéger leurs droits en demandant à l'autre partie de signer une **entente de confidentialité** ou **de non-divulgation**, qui vise à l'empêcher d'utiliser ou de divulguer l'information pour une période convenue, souvent de trois à cinq ans.

Il est également conseillé de demander à toute autre partie souhaitant avoir accès au savoir traditionnel d'une communauté, par exemple un employé, un consultant ou un entrepreneur, de signer une entente officielle de confidentialité ou de non-divulgation afin de garantir la protection de ce savoir traditionnel; en effet, la communauté n'aurait plus la mainmise sur ce savoir si celui-ci se retrouvait dans le domaine public par suite de sa divulgation.

Les clauses de confidentialité peuvent également être des éléments importants des contrats signés avec des gouvernements et des entreprises. Par exemple, les ententes de cogestion des ressources conclues entre les gouvernements et les Autochtones comprennent de plus en souvent des dispositions sur la confidentialité et l'utilisation des connaissances traditionnelles.

Ententes de transfert de matériel

Lorsqu'elles donnent, vendent ou accordent sous licence des ressources biologiques à un organisme de l'extérieur, les communautés autochtones peuvent se servir d'une **entente de transfert de matériel (ETM)** pour détailler les obligations de chaque partie. Ces ententes prévoient souvent des mesures de dédommagement pour le matériel cédé, par exemple un paiement forfaitaire ou des redevances. Il peut s'y ajouter des mesures de dédommagement ultérieures si l'autre partie commercialise avec succès des produits fondés sur les ressources biologiques dont elle a bénéficié. Les transferts de matériel biologique par des peuples indigènes portent souvent sur des connaissances ethnobotaniques traditionnelles à caractère confidentiel.

Protection de la propriété intellectuelle et peuples autochtones

Ces dernières années, la mondialisation et les progrès de la biotechnologie et de la technologie de l'information ont donné naissance à de nouvelles formes de propriété intellectuelle, ce qui oblige à moderniser les lois actuelles en la matière. La question des connaissances et des innovations des peuples autochtones a déjà fait l'objet de discussions préliminaires aux nivaux canadien et international. L'élaboration d'une politique à cet égard n'en est toutefois qu'à ses premiers balbutiements, et les Autochtones commencent tout juste à faire entendre leur point de vue sur l'utilisation de leur savoir traditionnel.

Nous avons voulu montrer dans le présent document comment il est possible d'appliquer les lois et les mécanismes actuels touchant la propriété intellectuelle pour aider à protéger la portion des connaissances autochtones traditionnelles et nouvelles correspondant à la définition de la propriété intellectuelle au sens de la loi.

Comme nous l'avons déjà souligné, on retrouve dans les communautés autochtones de nombreuses formes de savoir traditionnel que les lois actuelles sur la propriété intellectuelle ne peuvent pas protéger efficacement.

Le terme «propriété intellectuelle», en tant que terme juridique, désigne quelques activités ou types de connaissances bien définis pouvant être protégés par la loi. De façon générale, les lois sur la propriété intellectuelle protègent l'expression des créateurs dans des oeuvres artistiques et littéraires, les techniques brevetées des inventions, les mots et les symboles servant à identifier des produits et

services, et les aspects esthétiques du design des produits. La raison d'être de ces lois est de rémunérer les créateurs et les innovateurs, et de protéger les investissements commerciaux dans les arts, la technologie et l'industrie. Elles ont pour but de protéger les titulaires tout en favorisant la créativité et les échanges d'idées. Elles ne peuvent pas protéger les idées elles-mêmes, mais seulement leur expression ou leur incarnation dans un procédé, une création artistique ou un produit manufacturé.

La *Loi sur le droit d'auteur*, la *Loi sur les brevets*, la *Loi sur les marques de commerce* et la *Loi sur les dessins industriels* comptent parmi les lois canadiennes sur la propriété intellectuelle. Les autres formes de propriété intellectuelle, par exemple les secrets industriels, bénéficient également d'une certaine protection juridique.

La plupart des lois canadiennes sur la propriété intellectuelle sont administrées par un organisme fédéral, l'*Office canadien de la propriété intellectuelle* (OCPI). Pour comprendre la véritable nature du droit touchant la propriété intellectuelle, il faut consulter les différentes lois en la matière et les règlements de l'OCPI, de même que les lignes directrices et les décisions des tribunaux sur les diverses affaires qui s'y rattachent. Les sites Web et les autres sources d'information énumérés à la fin du présent document constituent un bon point de départ.

Les gens confondent parfois les différentes formes de propriété intellectuelle. Voici donc une brève description des diverses catégories de propriété intellectuelle et des éléments qu'elles protègent :

- le ***droit d'auteur*** protège les oeuvres littéraires, artistiques, dramatiques ou musicales originales qui sont consignées ou fixées sous forme matérielle, y compris les programmes d'ordinateur;

- les ***droits voisins*** désignent les droits applicables à la rémunération versée aux artistes-interprètes et aux producteurs lorsque leurs prestations ou leurs enregistrements sonores sont diffusés ou présentés en public;

- les ***dessins industriels*** protègent la forme, le modèle ou l'ornementation des objets manufacturés;

- les ***marques de commerce*** protègent les mots, les symboles et les dessins servant à distinguer les produits ou les services offerts par un particulier ou une organisation des autres produits et services offerts sur le marché;

- les ***brevets*** protègent les nouveaux produits et procédés technologiques;

- les lois sur les ***secrets industriels*** protègent les secrets de fabrication et les autres renseignements confidentiels contre toute divulgation publique ou utilisation non autorisée;

- les mesures de ***protection des obtentions végétales*** protègent les nouvelles variétés de plantes mises au point par les sélectionneurs de végétaux;

- les ***topographies de circuits intégrés*** protègent la configuration tridimensionnelle des circuits électroniques utilisés dans des produits de circuits intégrés.

Comme le montre cette liste, les lois sur la propriété intellectuelle protègent différents aspects de la créativité humaine. Pour que les innovations, les connaissances traditionnelles et les créations originales des Autochtones soient protégées en vertu du droit canadien actuel en cette matière, elles doivent se classer dans l'une ou l'autre de ces catégories.

Bien que ces divers droits de propriété intellectuelle diffèrent sur certains points fondamentaux, ils ont notamment en commun les dispositions et les principes suivants :

Propriété

Les droits de propriété intellectuelle peuvent être accordés à des personnes morales, par exemple des entreprises, tout autant qu'à des particuliers. Le ou les inventeurs ou auteurs doivent être identifiés lors de l'enregistrement de la propriété intellectuelle, même si la création est attribuée à un employeur ou à une autre partie.

Un gouvernement autochtone ou une organisation communautaire autochtone apte à signer des contrats a le droit, en vertu de la loi, d'enregistrer un droit de propriété intellectuelle. Cela peut également se faire par l'entremise d'une société spéciale faisant fonction d'agent chargé de protéger le savoir traditionnel ou la propriété intellectuelle d'une communauté.

Il n'est pas facile d'attribuer le savoir traditionnel à une source unique parce que ce savoir appartient à la collectivité et qu'il s'est transmis oralement de génération en génération. Afin de contourner ce problème, il est possible de désigner comme créateur de ce savoir un Ancien ou un autre membre de la communauté autochtone l'ayant consigné sous forme fixe, tout en enregistrant les droits de propriété intellectuelle au nom de la communauté.

Cependant, certaines connaissances traditionnelles ne peuvent pas être protégées parce qu'elles ont été diffusées sur une grande échelle et qu'elles sont par conséquent considérées comme étant du domaine public. Il peut aussi arriver que plusieurs groupes ou communautés autochtones réclament la propriété de connaissances identiques ou similaires et qu'ils ne s'entendent pas sur la façon dont ces connaissances doivent être protégées ou partagées.

Nature des droits

Par le biais des droits de propriété intellectuelle, le gouvernement accorde aux inventeurs et aux créateurs le droit d'interdire à d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser, de copier ou de vendre leur propriété intellectuelle pendant une période donnée. Ces droits économiques s'accompagnent de «droits moraux» qui interdisent à quiconque de modifier ou de mutiler des oeuvres protégées si ces manipulations risquent de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation de leur créateur.

Pour protéger l'intérêt public, certaines innovations sont exclues des mécanismes de protection de la propriété intellectuelle; c'est le cas par exemple des nouveaux traitements médicaux. Pour la même raison, les bibliothèques bénéficient d'une exemption limitée en matière de violations du droit d'auteur. Il existe des mesures spéciales pour contrer les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, par exemple le droit, pour les concurrents, d'obtenir des licences obligatoires du commissaire aux brevets pour l'utilisation de technologies brevetées. Les droits de propriété intellectuelle ne sont pas absolus; ils constituent une tentative du gouvernement pour établir un équilibre entre les droits des titulaires de ces droits et ceux des consommateurs et des autres intéressés.

Critères

La propriété intellectuelle doit être nouvelle, originale ou distinctive. La nouveauté et l'originalité peuvent parfois être difficiles à déterminer, mais la loi précise clairement qu'il est impossible d'obtenir une protection pour la création de quelqu'un d'autre. Par conséquent, les Autochtones peuvent difficilement avoir recours aux lois sur la propriété intellectuelle pour protéger des connaissances traditionnelles qui se sont transmises depuis des générations et dont les créateurs originaux sont inconnus.

Le niveau d'originalité requis pour bénéficier de la protection des lois canadiennes dans ce domaine varie selon les catégories. Pour obtenir un brevet, par exemple, les inventeurs doivent répondre aux critères de nouveauté, d'utilité et d'apport inventif. Pour être protégées par un droit d'auteur, les oeuvres de création doivent être originales; elles doivent en outre être consignées ou «fixées» sous forme durable, par exemple dans un livre, une sculpture, une peinture ou une oeuvre cinématographique, ou encore sur un disque compact ou un site Web. D'autre part, pour être valables, les marques de commerce doivent être uniques; elles doivent aussi être utilisées sur le marché ou destinées à y être utilisées dans un proche avenir.

L'aspect commercial et pratique des droits de propriété intellectuelle se reflète dans le critère selon lequel la propriété intellectuelle doit avoir une «utilité», ou être «fixée» ou «utilisée» pour bénéficier d'une protection. Les autres critères courants sont que la propriété intellectuelle doit être nouvelle et résulter de la créativité humaine. Ainsi, les brevets sont accordés pour des inventions nouvelles et non évidentes, les droits d'auteur pour des oeuvres nouvelles et originales, et les marques de commerce pour des marques d'identification nouvelles et spécifiques.

Étendue de la protection

Comme les brevets offrent une protection étendue, leur délivrance est assujettie à un processus d'examen rigoureux. Les marques de commerce et les dessins industriels sont légèrement plus restreints, mais ils sont quand même soumis à un processus d'enregistrement visant à empêcher les conflits entre déposants. Quant au droit d'auteur, il est de portée encore plus limitée; il n'est donc pas nécessaire de l'enregistrer, et la plupart des créateurs ne s'en donnent d'ailleurs pas la peine puisqu'il y a peu de risque que plusieurs créateurs réclament des droits sur la même oeuvre. La grande variation des sujets et de l'étendue de la protection des diverses formes de propriété intellectuelle contribuent à expliquer pourquoi la durée et la nature des droits de propriété intellectuelle diffèrent.

Durée

La durée de protection varie selon le type de propriété intellectuelle. Les dessins industriels bénéficient de la protection la plus courte, soit 10 ans. À l'autre bout de l'échelle, les marques de commerce sont renouvelées tous les 15 ans, mais elles peuvent être détenues à perpétuité dans la mesure où elles demeurent en usage. Les brevets sont accordés pour une période maximum de 20 ans à partir de la date du dépôt de la demande, tandis que le droit d'auteur est généralement valable durant toute la vie de l'auteur, et 50 ans par la suite.

Dans bien des communautés autochtones, le savoir traditionnel remonte à plusieurs générations, sinon aux temps immémoriaux. L'acquisition de droits de propriété intellectuelle qui ne durent pas plus de dix ans dans certains cas ne fournit qu'une protection temporaire pour ce genre de connaissances, alors que les Autochtones et leurs communautés cherchent à protéger ce savoir traditionnel pour les générations à venir.

Coûts d'enregistrement

Les coûts d'enregistrement varient selon les formes de propriété intellectuelle. Ainsi, il est possible d'enregistrer un droit d'auteur pour seulement 65 $, en s'adressant directement à l'OCPI. En revanche, les coûts liés à la confirmation de la nouveauté, aux honoraires des agents et à l'enregistrement à l'OCPI peuvent s'élever à plusieurs milliers de dollars dans le cas des marques de commerce et des dessins industriels, tandis que les coûts

d'obtention d'un brevet peuvent atteindre 20 000 $. Il y a également des coûts supplémentaires pour obtenir des droits de propriété intellectuelle à l'étranger et pour faire valoir ces droits une fois obtenus.

Application

La délivrance d'une marque de commerce ou d'un brevet canadien par l'OCPI permet à son titulaire de faire valoir ses droits au Canada, mais non à l'étranger. L'enregistrement de la propriété intellectuelle n'offre aucune garantie contre la contrefaçon, c'est-à-dire l'utilisation illégale de la propriété intellectuelle par autrui, mais il établit un titre de propriété intellectuelle en cas de conflit entre diverses parties.

Le gouvernement fédéral n'a pas la responsabilité d'empêcher la violation des droits de propriété intellectuelle. C'est le titulaire de ces droits qui est responsable de les faire respecter, c'est-à-dire de repérer les articles, marques ou produits de contrefaçon et d'intenter des poursuites judiciaires. Il appartient ensuite aux tribunaux de déterminer si les droits invoqués sont valables et s'il y a eu empiétement sur ces droits.

L'obtention et l'application de droits de propriété intellectuelle peuvent être coûteuses pour les organisations disposant de ressources limitées, par exemple les petites entreprises et les communautés autochtones. Par conséquent, les Autochtones qui détiennent des droits de ce genre sont parfois désavantagés quand vient le temps de négocier des ententes appropriées et de défendre leurs droits de propriété intellectuelle.

Protection internationale

Maintenant que la question de la propriété intellectuelle prend de plus en plus d'importance sur le plan commercial, de nombreux accords commerciaux régionaux et multilatéraux comprennent des chapitres dans lesquels sont énoncées les normes minimales et les dispositions d'application à ce sujet. Dans le cas du Canada, l'*Accord de libre-échange nord-américain* (ALENA) et les *Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce* (APIC) de l'Organisation mondiale du commerce sont importants à cet égard parce qu'ils incluent des mécanismes de règlement des différends visant à faire respecter les obligations découlant de ces traités en ce qui a trait à la propriété intellectuelle.

Les traités qui relèvent de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), par exemple la *Convention de Berne* (sur le droit d'auteur) et la *Convention de Paris* (sur les brevets, les marques de commerce, etc.), sont également importants pour établir des normes minimales au niveau international. La protection de la propriété intellectuelle est efficace dans la plupart des pays industrialisés, parce que ceux-ci ont signé les APIC et les principaux traités de l'OMPI, mais les normes actuelles à cet égard et leur application ne sont pas toujours suffisantes dans les pays en voie de développement pour protéger les intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

Le *Traité de coopération en matière de brevets* et le *Traité sur le droit des marques* offrent une méthode simplifiée pour demander une protection dans de nombreux pays en même temps. Ces accords établissent une date d'antériorité après laquelle le titulaire de droits de propriété intellectuelle a un an pour déposer des demandes de brevet ou de marque de commerce dans les pays où il souhaite obtenir une protection.

Il faut habituellement demander des droits de propriété intellectuelle dans chaque pays où l'on souhaite obtenir une protection. Les oeuvres protégées par un droit d'auteur font toutefois exception à la règle, puisque les oeuvres créées ou publiées au Canada bénéficient automatiquement d'une protection par un droit

d'auteur dans la plupart des pays étrangers, en particulier les pays signataires de la *Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques* et de la *Convention universelle sur le droit d'auteur*. Il n'existe toutefois par de mécanisme de protection international concernant les brevets et les marques de commerce.

Le caractère que prendra à l'avenir la protection de la propriété intellectuelle est quelque peu incertain, en cette période où les régimes nationaux à cet égard doivent s'adapter aux nouvelles technologies comme Internet et la biotechnologie. La protection du savoir indigène traditionnel est une autre question qui suscite un intérêt croissant, et sur laquelle se penchent actuellement diverses organisations internationales comme l'OMPI et l'organisation responsable de la *Convention sur la diversité biologique*.

Bien que la plupart des pays se soient dotés de lois sur la propriété intellectuelle, le niveau de protection accordée, les mécanismes d'enregistrement et les régimes judiciaires varient considérablement d'un endroit à l'autre. Il faut donc demander l'avis de professionnels dans chaque pays où l'on veut obtenir une protection. En raison des coûts que ces démarches impliquent, la plupart des titulaires de droits de propriété intellectuelle présentent une demande dans les pays qui offrent les plus grands marchés, par exemple les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et la France, ou dans ceux où il existe des risques liés à la production d'objets de contrefaçon destinés à la vente sur les marchés d'exportation.

Les règles de propriété intellectuelle dans le contexte autochtone

Nous allons maintenant décrire plus en détail les principales formes de protection de la propriété intellectuelle offertes au Canada, en nous attachant tout particulièrement à leur pertinence pour les Autochtones et leurs communautés.

Droit d'auteur

En termes simples, le droit d'auteur désigne le droit de reproduire ou de distribuer au public des oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques originales. Il a pour but d'accorder à leur titulaire des droits qu'il peut vendre, tout en favorisant la créativité et les échanges d'idées équitables.

Les dispositions législatives sur le droit d'auteur accordent aux créateurs le droit exclusif de déterminer comment leurs oeuvres pourront être reproduites et diffusées dans le grand public, et interdisent à d'autres personnes de copier ces oeuvres sans permission. La *Loi sur le droit d'auteur* s'applique aux adaptations, aux présentations publiques de la plupart des oeuvres artistiques créées depuis 1998 et à la diffusion des oeuvres fixées sur divers supports, par exemple des disques ou des enregistrements sonores, à la radio, à la télévision ou par d'autres moyens électroniques.

Les oeuvres protégées par un droit d'auteur peuvent avoir été créées grâce à n'importe quelle technologie, depuis la sculpture sur pierre jusqu'à l'infographie. Bien que les lois en cette matière interdisent de copier les oeuvres protégées, elles n'empêchent pas la création indépendante de chansons ou d'autres oeuvres semblables aux oeuvres protégées.

Le droit d'auteur vise à encourager les auteurs et les artistes à produire des oeuvres de création, et les entrepreneurs à investir dans ces oeuvres. Les lois à cet égard ont gagné en complexité au fil des années, à mesure que les nouvelles technologies et les nouveaux moyens de communication proliféraient et se faisaient eux aussi plus complexes.

Propriété : Le titulaire du droit d'auteur, qui est habituellement le créateur ou l'auteur de l'oeuvre visée, est seul autorisé à produire ou à reproduire l'oeuvre en question, ou à permettre à quelqu'un d'autre de le faire. La loi prévoit que les créateurs peuvent transférer leurs droits à une autre personne ou à une entreprise, qui devient alors titulaire du droit d'auteur. Si une oeuvre est créée en cours d'emploi, le droit d'auteur appartient généralement à l'employeur à moins d'entente contraire.

Bien que ce ne soit pas obligatoire en vertu de la loi canadienne, le droit d'auteur peut être enregistré auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (voir les *Sources d'information*). L'enregistrement permet à son titulaire de faire valoir plus facilement ses droits sur l'oeuvre en cas de contrefaçon. Bien qu'il ne coûte pas cher, l'enregistrement n'est pas très courant au Canada.

Critères : Les oeuvres de création doivent répondre à deux critères, à savoir qu'elles doivent être originales et être «fixées» sur un support matériel durable comme un livre, un magazine, une partition musicale, une cassette ou une bande vidéo, un oeuvre cinématographique ou une photographie.

Il n'est pas nécessaire que les oeuvres «originales» soient entièrement nouvelles ou qu'elles répondent à des normes établies sur les plans de l'esthétique et de la qualité artistique ou littéraire, mais elles doivent résulter d'un travail de création indépendant. L'originalité réside dans l'expression d'une idée et l'effort déployé pour l'exprimer. L'oeuvre doit venir du créateur lui-même et ne doit pas avoir été copiée sur une autre. Cette définition relativement large de l'originalité signifie que deux artistes peuvent créer des oeuvres similaires à condition que chacune d'elles soit le fruit d'un travail indépendant. Bon nombre de causes portées devant les tribunaux visaient à déterminer si une oeuvre avait été copiée, ne serait-ce qu'en partie, sur celle d'une autre personne.

Étendue de la protection : Le droit d'auteur s'applique aux oeuvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales, et englobe un vaste éventail de créations. En voici quelques exemples :

- **oeuvres littéraires :** livres, brochures, poèmes et autres oeuvres consistant en un texte, y compris les programmes d'ordinateur;
- **oeuvres dramatiques :** films, vidéos, pièces de théâtre, scénarios, scripts et oeuvres chorégraphiques;
- **oeuvres musicales :** compositions musicales, avec ou sans paroles;
- **oeuvres artistiques :** peintures, dessins, cartes géographiques, photographies, sculptures et oeuvres architecturales;
- **compilations** d'oeuvres de création dans toutes ces catégories.

Durée : Au Canada, la protection par le droit d'auteur s'applique généralement durant toute la vie de l'auteur et jusqu'à la fin de l'année financière pendant laquelle survient son décès, et se prolonge ensuite sur 50 ans. Après cette période, l'oeuvre tombe dans le domaine public et peut être utilisée sans paiement ni permission. Cette règle générale souffre toutefois quelques exceptions et variantes, par exemple dans le cas des photographies, des oeuvres protégées par un droit d'auteur de la Couronne, des oeuvres créées en collaboration, des oeuvres d'auteurs inconnus, des oeuvres posthumes et des oeuvres non publiées dont le créateur est décédé avant 1999.

Nature des droits : Les droits accordés en vertu du droit d'auteur sont considérés comme «distincts» et «exclusifs».

Le terme **«distinct»** signifie que chaque droit est séparé et indépendant de tout autre droit et qu'il peut être vendu séparément par le titulaire

du droit d'auteur. Celui-ci doit consentir à chaque utilisation de son oeuvre.

Le terme **«exclusif»** signifie pour sa part que le titulaire du droit d'auteur est le seul autorisé à produire ou à reproduire l'oeuvre visée, ou une portion importante de cette oeuvre, sous quelque forme que ce soit. Ce droit inclut également le droit d'interpréter ou de présenter l'oeuvre en public. Dans le cas d'une oeuvre inédite, il inclut également le droit de la publier ou d'empêcher d'autres personnes de le faire.

La protection par le droit d'auteur permet au titulaire de ce droit d'autoriser des tierces parties à se servir de ses droits, à interpréter ou à présenter son oeuvre en public ou à en tirer des oeuvres dérivées, par exemple dans le cas d'un film inspiré d'un roman. Plus précisément, le titulaire du droit d'auteur est seul autorisé à :

- adapter son oeuvre, et en particulier convertir une oeuvre dramatique en roman ou en oeuvre non dramatique d'un autre genre, ou convertir un roman, une oeuvre non dramatique ou une oeuvre artistique en oeuvre dramatique;
- réaliser et présenter publiquement une adaptation cinématographique ou vidéo d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique protégée par un droit d'auteur;
- réaliser un enregistrement sonore, une version cinématographique ou une autre version d'une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale de manière à permettre l'exécution ou la reproduction mécanique de l'oeuvre;
- reproduire, adapter et présenter publiquement une oeuvre par des moyens cinématographiques (film ou vidéo);
- communiquer une oeuvre au public grâce aux télécommunications;
- présenter une oeuvre artistique à l'occasion d'une exposition publique, dans un autre but que sa vente ou sa location;
- louer des enregistrements sonores et des programmes d'ordinateur dans lesquels l'oeuvre est reprise;
- autoriser des tierces parties à se servir des droits du titulaire.

Même si un créateur cède à quelqu'un d'autre les «droits économiques» que lui confère le droit d'auteur, par un contrat de vente ou de licence, il conserve ce qu'on appelle des **«droits moraux»**, ce qui signifie que personne — pas même le nouveau titulaire du droit d'auteur — n'est autorisé à déformer ou à mutiler l'oeuvre, ou à la modifier de quelque autre façon, si cela risque de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du créateur (droit à l'intégrité). Le créateur a également le droit d'être associé à son oeuvre en tant qu'auteur, sous son nom véritable ou sous un pseudonyme, si c'est raisonnable dans les circonstances (droit à l'attribution). En outre, l'oeuvre ne doit pas être utilisée en association avec un produit, un service, une cause ou une institution de manière préjudiciable à la réputation du créateur, à moins que ce dernier n'en ait donné l'autorisation (droit à l'association).

Le créateur ne peut ni transférer ni vendre ses droits moraux, mais il peut y renoncer lorsque son droit d'auteur est vendu ou transféré à une date ultérieure. Les droits moraux ont la même durée que le droit d'auteur et ils sont transmis aux héritiers du créateur même si ceux-ci n'héritent pas de la propriété du droit d'auteur lui-même.

La reproduction non autorisée d'une oeuvre protégée n'est pas toujours considérée comme une contrefaçon. La *Loi sur le droit d'auteur* prévoit en effet que toute «utilisation équitable» d'une oeuvre pour des fins de recherche personnelle, ou encore pour les besoins d'une critique, d'un compte rendu ou d'un résumé dans un journal ne constitue pas une contrefaçon. Cependant, l'utilisateur est généralement tenu de citer la source et le nom

de l'auteur. Il n'existe pas de lignes directrices relatives au nombre de mots ou d'extraits pouvant être cités sans l'autorisation de l'auteur de l'oeuvre. Les tribunaux sont les seuls à pouvoir déterminer s'il y a eu utilisation équitable ou contrefaçon. Les activités à caractère privé, par exemple la présentation privée d'une pièce de théâtre ou d'une chanson créée par quelqu'un d'autre dans son propre domicile, ne sont pas non plus considérées comme des contrefaçons.

Pour des raisons d'intérêt public, la *Loi sur le droit d'auteur* prévoit des exceptions restreintes pour certains types d'utilisateurs, par exemple les bibliothèques, les musées et les personnes ayant des déficiences perceptuelles. La Loi accorde également des droits limités aux établissements d'enseignement sans but lucratif, qui peuvent présenter ou reproduire des oeuvres gratuitement.

Application : Il y a contrefaçon quand quelqu'un se sert sans autorisation d'une oeuvre protégée par un droit d'auteur. Il est possible de demander une ordonnance d'un tribunal pour faire cesser cette utilisation et obtenir des dommages-intérêts (c.-à-d. une compensation financière). Il peut cependant être très difficile de découvrir les violations du droit d'auteur dans le cas des oeuvres à grande diffusion. Avant de prendre des mesures contre ces violations, il faut évaluer les dommages éventuels par rapport aux coûts potentiels d'un recours judiciaire.

Il arrive que des particuliers trouvent difficile ou peu commode d'administrer les droits dont ils bénéficient en vertu du régime du droit d'auteur. Ils peuvent alors se joindre à une société de gestion chargée de percevoir les droits et redevances au nom de ses membres. Il existe toute une gamme de sociétés de ce genre, qui s'occupent d'oeuvres aussi diverses que les émissions de radio et de télévision, les enregistrements sonores, les reprographies (photocopies), les spectacles, les enregistrements vidéo et les oeuvres d'arts visuels. Ces organismes d'octroi de licences accordent les autorisations nécessaires pour l'utilisation des oeuvres créées par leurs membres, déterminent les conditions d'utilisation de ces oeuvres et peuvent également lancer des poursuites pour contrefaçon au nom de leurs membres. Ils perçoivent aussi les redevances et les autres droits liés à la photocopie ou à la radiodiffusion d'oeuvres protégées. (On trouvera les noms de plusieurs sociétés de gestion sous la rubrique *Sources d'information*.)

Les redevances sont des sommes versées aux titulaires de droit d'auteur à titre de commission pour la vente de leurs oeuvres ou la permission de s'en servir. Par exemple, un compositeur reçoit une redevance chaque fois qu'une station de radio diffuse une de ses chansons ou que quelqu'un la chante en public contre rémunération.

Les droits sont des frais fixes, comparables aux redevances, qui doivent être versés pour l'utilisation d'oeuvres protégées par un droit d'auteur. Les sociétés de câblodistribution, par exemple, paient des droits de ce genre pour avoir l'autorisation de transmettre des émissions. La Commission du droit d'auteur, un organisme fédéral, aide à réglementer ce secteur complexe, en pleine croissance. Elle fixe les tarifs pour les différents utilisateurs, par exemple les radiodiffuseurs, les cinémas et les discothèques, de même que pour la retransmission par câble, et arbitre les conflits entre les organismes d'octroi de licences et les tierces parties.

Protection internationale : Le Canada est signataire de la *Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques*, ce qui signifie que les oeuvres canadiennes sont automatiquement protégées par un droit d'auteur dans les quelque 130 pays signataires. En retour, le Canada accorde d'office une protection à tous les auteurs et créateurs qui

sont citoyens ou sujets d'un pays du Commonwealth ou d'un pays signataire de la *Convention de Berne*.

Les Autochtones et le droit d'auteur

De nombreux artistes, compositeurs, écrivains et cinéastes autochtones se prévalent du droit d'auteur. Ce droit protège par exemple les peintures de Norval Morrisseau; la sculpture intitulée *Spirit of Haida Gwaii* (1991) de Bill Reid, installé à l'extérieur de l'ambassade du Canada à Washington, D.C.; les sculptures sur pierre des artistes inuit; les dessins d'architecture de Douglas Cardinal, l'architecte du Musée canadien des civilisations; les chansons et les enregistrements sonores des artistes autochtones Kashtin, Robbie Robertson et Susan Aglukark; les sculptures sur bois réalisées par des artistes de la côte du Pacifique, par exemple les masques et les mâts totémiques; et les bijoux d'argent de divers artistes haïdas; le film *Christmas Time in Moose Factory* (1971), réalisé par Alanis Obomsawin; l'ouvrage de Basil Johnston intitulé *The Manitous: The Spiritual World of the Ojibway*; le roman intitulé *House Made of Dawn*, qui a valu le prix Pulitzer à son auteur, l'Autochtone américain N. Scott, et l'adaptation qui en a été faite pour le cinéma.

Le droit d'auteur dans une perspective autochtone

Bien que le droit d'auteur puisse s'appliquer à certaines oeuvres d'écrivains et d'artistes autochtones, il ne répond pas à tous les besoin des Autochtones, surtout en ce qui concerne leur savoir traditionnel. La protection par le droit d'auteur encourage la création d'oeuvres nouvelles, mais les communautés autochtones peuvent chercher à atteindre d'autres buts, par exemple à préserver leur culture traditionnelle, à contrôler l'utilisation de leurs connaissances traditionnelles ou à en empêcher le détournement.

Comme le droit d'auteur protège l'expression des idées plutôt que les idées elles-mêmes, il serait difficile de l'appliquer à des connaissances ou à des légendes traditionnelles qui ne sont pas «fixées» par écrit, sur film ou dans une oeuvre d'art, mais qui sont transmises oralement de génération en génération. En outre, le droit d'auteur peut permettre de s'assurer que personne ne copie un livre ou une autre oeuvre de création, mais il n'empêche par le lecteur ou le spectateur de se servir librement des idées contenues dans ces oeuvres.

Dans bien des cas, les communautés autochtones veulent exercer un certain contrôle sur l'utilisation des idées empruntées à leur culture. Elles cherchent donc une forme de protection plus vaste que le droit d'auteur.

Les lois sur le droit d'auteur ne permettent pas de protéger à perpétuité les contes et légendes appartenant à une communauté. C'est seulement quand ce savoir traditionnel est consigné par écrit ou sous une autre forme définitive que cette expression peut bénéficier de la protection par le droit d'auteur, qui n'a toutefois qu'une utilité limitée. Une légende ou une chanson autochtone ainsi protégée le serait pour au moins 50 ans en vertu du droit actuel, mais elle ne pourrait pas l'être indéfiniment.

De plus, si des non-Autochtones voulaient publier ce matériel en premier, ils pourraient réclamer un droit d'auteur sur une oeuvre reprenant une oeuvre d'art ou un récit qu'une communauté autochtone considère comme siens. En cas de contestation, toutefois, le créateur non autochtone devrait respecter le critère de l'originalité, c'est-à-dire prouver que son oeuvre a été créée de façon indépendante. Beaucoup d'oeuvres autochtones ont été créées il y a bien des générations et transmises par voie orale. En vertu du droit actuel, elles pourraient donc être considérées comme étant du domaine public, utilisables par conséquent par des gens de l'extérieur sans que ceux-ci

aient à obtenir l'autorisation de la communauté autochtone visée.

Le droit d'auteur est normalement détenu par des personnes morales, par exemple des entreprises et des particuliers, alors que le savoir traditionnel autochtone appartient aux communautés. Comme nous l'avons déjà souligné, celles-ci peuvent devenir titulaires d'un droit d'auteur sur ce savoir, tout comme elles peuvent céder leur droit d'auteur relatif à des oeuvres fondées sur leur savoir traditionnel collectif à une société ou à une personne morale distincte soumise au contrôle de la communauté.

Droits voisins

Le terme «droits voisins» désigne les droits touchant la rémunération des artistes-interprètes et des producteurs pour la présentation publique, la radiodiffusion, la location ou la reproduction de leurs prestations ou de leurs enregistrements sonores. Bien qu'ils soient similaires au droit d'auteur et qu'ils relèvent aussi de la *Loi sur le droit d'auteur*, ils forment une catégorie distincte de droits de propriété intellectuelle. Ils reposent sur le principe selon lequel l'exécution d'une oeuvre crée une oeuvre «voisine» qu'on appelle une «prestation d'artiste-interprète». À une certaine époque, seuls les compositeurs et les paroliers recevaient des redevances pour la radiodiffusion ou l'exécution publique de leurs oeuvres, en vertu des lois sur le droit d'auteur. Les droits voisins accordent maintenant une rémunération aux artistes-interprètes et aux producteurs d'enregistrements sonores, que les oeuvres elles-mêmes soient ou non protégées par un droit d'auteur.

Grâce à la formule des droits voisins, la *Loi sur le droit d'auteur* protège les artistes-interprètes (ce qui inclut les comédiens, les chanteurs, les musiciens et les danseurs) contre l'utilisation non autorisée de leurs prestations. Une prestation, au sens des dispositions sur les droits voisins, inclut :

- l'exécution d'une oeuvre artistique, dramatique ou musicale;
- la récitation ou la lecture d'une oeuvre littéraire;
- une improvisation dramatique, musicale ou littéraire.

Les artistes-interprètes ont droit à divers types de droits voisins, que leur prestation soit ou non consignée ou enregistrée. Ces droits sont notamment :

- le droit de **consigner** une prestation, sous certaines conditions, c'est-à-dire de réaliser un enregistrement sonore d'une prestation présentée en public ou radiodiffusée;
- le droit d'**interdire les enregistrements non autorisés** ou les copies pirates d'une prestation, bien que l'artiste-interprète puisse consentir ultérieurement à la reproduction d'un tel enregistrement non autorisé;
- le droit de **communiquer** la prestation au grand public, par la radio ou la télévision, au moment de cette prestation;
- le droit d'**offrir en location** un enregistrement sonore de la prestation;
- le droit d'**accorder** les droits susmentionnés.

Les producteurs d'enregistrements sonores ont le droit d'autoriser la première publication de leurs enregistrements, de reproduire ces enregistrements, directement ou indirectement, de les offrir en location et, enfin, d'être rémunérés équitablement si leurs enregistrements sonores sont présentés en public ou radiodiffusés.

Les droits voisins accordés aux artistes-interprètes sont valables pendant 50 ans après la prestation, et ceux dont bénéficient les producteurs d'enregistrements sonores, pendant 50 ans après la réalisation du premier enregistrement de la prestation protégée. À

l'expiration de ce délai, la prestation tombe dans le domaine public et peut être utilisée sans paiement ni autorisation.

Les radiodiffuseurs et les établissements publics comme les boîtes de nuit, les discothèques et les hôtels versent des droits voisins aux artistes-interprètes et aux producteurs par l'intermédiaire d'organisations comme la Société canadienne de gestion des droits voisins et la Société de gestion des droits des artistes-musiciens. Les tarifs relatifs aux droits voisins touchant la radiodiffusion au Canada sont fixés par la Commission du droit d'auteur du Canada. Comme ces droits sont nouveaux au Canada, leurs mécanismes d'application et la création de sociétés de gestion chargées de les percevoir sont encore en évolution.

Les droits voisins peuvent être intéressants pour les artistes-interprètes autochtones. Beaucoup d'entre eux, par exemple les danseurs et les joueurs de tambour qui participent aux pow-wows, de même que les musiciens et les chanteurs qui interprètent des chants traditionnels, pourraient y avoir droit. Cependant, bon nombre des réserves que nous avons émises au sujet de l'utilisation du droit d'auteur pour protéger le savoir et la culture traditionnels s'appliquent également aux droits voisins.

La formule des droits voisins pourrait aider les artistes-interprètes à obtenir une rémunération pour les nouvelles prestations de danses ou de chants traditionnels qui ne peuvent plus être protégés par un droit d'auteur. Cependant, que ces artistes-interprètes soient autochtones ou non, ils n'auraient en vertu des lois canadiennes existantes aucune obligation envers les communautés autochtones dont ils interprètent les chants ou les danses.

Dessins industriels

Le succès des produits manufacturés sur le marché dépend non seulement de leur bon fonctionnement, mais aussi de leur attrait esthétique. La *Loi sur les dessins industriels* protège les créateurs des imitations illégales de leurs dessins de manière à encourager la créativité et l'investissement dans les caractéristiques esthétiques des articles manufacturés. Elle s'applique que ces articles soient fabriqués à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine.

La protection des dessins industriels s'applique aux formes et motifs originaux ou à la décoration d'un article manufacturé. L'enregistrement est basé sur les aspects esthétiques de l'article, qui est habituellement à trois dimensions, mais qui peut consister en des motifs à deux dimensions appliqués sur des articles manufacturés.

Propriété : Seul le propriétaire d'un dessin peut demander qu'il soit enregistré aux fins de protection. Il y a trois principaux types de demandeurs :

- les sociétés multinationales fabriquant, par exemple, des contenants, des pneus, des chaussures de course ou des jouets;
- les petites et moyennes entreprises enregistrant des dessins pour des produits de fabrication commerciale, par exemple, des meubles et des vêtements;
- les créateurs individuels d'industries artisanales fabriquant, par exemple, des bijoux, des décors de jardin, des objets d'art et des vêtements.

Critères : Les principales conditions liées à d'enregistrement d'un dessin industriel veulent qu'il soit original, qu'il ait une apparence fixe et qu'il soit attrayant visuellement. Un dessin ne peut pas être identique ni ressembler à un autre qui a déjà servi à la fabrication d'un objet similaire. Les examinateurs du Bureau des

dessins industriels, qui fait partie de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), font des recherches parmi les dessins déjà enregistrés au Canada et à l'étranger pour s'assurer que le nouveau dessin est original. Le dessin doit avoir une apparence fixe. Un fauteuil poire dont la forme peut être modifiée ne serait pas admissible. Le dessin doit comporter des caractéristiques qui plaisent à l'oeil, mais le Bureau fédéral des dessins industriels ne portera pas de jugement sur la qualité ou les mérites de ces caractéristiques.

Étendue de la protection : Les dessins industriels protègent la forme, le motif ou la décoration d'un article manufacturé. Les contenants, comme les bouteilles et l'emballage, et l'ameublement sont les articles les plus populaires dont les dessins sont enregistrés. D'autres produits souvent enregistrés englobent les pneus, les jouets et poupées, les chaussures, les vêtements, les bijoux, les articles de ménage comme les appareils de cuisson et les lampes, le matériel de bureau, les instruments de musique et les objets d'art. Il n'y a presque aucun bien de consommation pour lequel des dessins n'ont pas été enregistrés.

La *Loi sur les dessins industriels* interdit l'enregistrement de ce qui suit :

- une idée;
- la fonction utile de l'article;
- les dessins d'éléments qui ne sont pas clairement visibles, comme les pièces utilisées à l'intérieur d'un moteur automobile;
- les matériaux qui entrent dans la fabrication de l'article;
- une couleur particulière (quoiqu'un motif de couleurs contrastantes puisse être admissible).

Durée : La protection des dessins industriels dure dix ans au Canada si des frais de maintien sont payés avant la fin des cinq premières années. Une fois cette période écoulée, n'importe qui peut fabriquer, utiliser, louer ou vendre le dessin. Si un dessin n'a jamais été publié ni rendu public, une demande de protection peut être déposée à n'importe quel moment. Si un dessin est rendu public, une demande de protection doit être présentée dans les 12 mois suivants.

Don Yeomans est un artiste renommé de la côte du Nord-Ouest. Yeomans, dont le père est un Haida de Masset et la mère une Métisse de Slave Lake en Alberta, crée des bijoux exquis en or et en argent. Des oeuvres comme celles-ci peuvent être protégées à l'aide du droit d'auteur ou être enregistrées comme dessins industriels. La* Loi sur le poinçonnage des métaux précieux *peut aussi s'appliquer dans le cas de la bijouterie de qualité en or et en argent.

Nature des droits : Un certificat d'enregistrement est la preuve de la propriété et de l'originalité d'un dessin. Il confère au propriétaire le droit exclusif de fabriquer, d'importer ou d'échanger tout article qui incorpore le dessin industriel enregistré.

Le propriétaire peut intenter des poursuites contre quiconque contrefait son dessin au Canada. Toutefois, il doit le faire dans les trois années qui suivent la contrefaçon présumée. C'est au propriétaire qu'il revient de faire respecter les droits attachés au dessin, pas au Bureau des dessins industriels. Si le dessin-marque **[D]** est utilisé, un tribunal peut accorder une compensation financière pour contrefaçon. En l'absence d'une telle marque, le pouvoir du tribunal se limite à délivrer une injonction interdisant au contrefacteur d'utiliser le dessin à l'avenir.

Les Autochtones et les dessins industriels

Une étude des dossiers du Bureau fédéral des dessins industriels a révélé que les Autochtones

ont tendance à ne pas enregistrer leurs dessins. La seule exception semble être la West Baffin Eskimo Co-operative Ltd. qui a déposé plus de 50 dessins industriels à la fin des années 60. Ceux-ci englobaient des tissus sur lesquels étaient imprimées des images traditionnelles d'animaux et d'Inuit.

Un certain nombre de catégories de dessins industriels peuvent présenter un intérêt pour les entreprises et les créateurs autochtones fabriquant des produits associés à un mode de vie traditionnel. Ces catégories englobent les raquettes, les canots et kayaks, le matériel de chasse et de pêche, les haches, les tissus, la sculpture, les bijoux, les instruments de musique, les contenants et les articles de sport comme les bâtons de jeu de crosse.

Des compagnies ont enregistré des dessins pour certaines des catégories mentionnées ci-dessus, habituellement lorsque de nouveaux matériaux comme le plastique ont été utilisés. Ceux-ci englobent les raquettes, les canots et kayaks et les bâtons de jeu de crosse.

Des images autochtones sont utilisées dans certaines catégories de dessins enregistrés comme ceux de poupées, de jouets et de jeux. Dans cette catégorie, le seul exemple trouvé d'un enregistrement par des Autochtones était le dessin d'une poupée représentant une femme indienne enregistré par le Conseil des Montagnais (du Lac-Saint-Jean) en 1969. Sur les quelque 20 autres dessins enregistrés pour des poupées indiennes, seulement deux figurines en plastique sont toujours protégées.

Les dessins industriels dans une perspective autochtone

La durée et l'étendue limitées de la protection de la propriété intellectuelle pour les dessins industriels pourraient aller à l'encontre des buts des Autochtones qui souhaitent mettre leur culture à l'abri de l'appropriation illicite. Une fois expirée la période de protection de dix ans pour un dessin ou un produit autochtone, les producteurs non autochtones pourraient mettre en marché des dessins identiques. Rien n'empêche non plus des producteurs ou des créateurs non autochtones de demander l'enregistrement de dessins industriels qui imitent des dessins autochtones traditionnels.

On peut se demander aussi si les dessins traditionnels peuvent être protégés puisqu'ils pourraient être considérés comme publics déjà et donc inadmissibles en raison de leur utilisation traditionnelle dans les collectivités autochtones. C'est une question propre aux Autochtones que les tribunaux n'ont pas encore examinée.

Marques de commerce

Une marque de commerce consiste en un mot, un symbole ou un dessin, ou une combinaison de ceux-ci, qui sert à distinguer les produits ou les services d'une personne ou d'un organisme des autres produits et services offerts sur le marché.

Les marques de commerce servent à identifier ceux qui ont fabriqué des produits ou offrent des services à d'éventuels consommateurs. Elles aident les consommateurs à distinguer les produits ou services qui portent une marque de commerce de ceux offerts par d'autres entreprises et des imitations frauduleuses.

Les marques de commerce permettent aux entreprises d'acquérir de la réputation sur le marché et de tirer parti à la longue de la cote d'estime associée à leur raison sociale ou à leur marque nominale. Les marques de commerce sont également importantes dans la mesure où elles aident les publicitaires à définir l'image qu'évoque la compagnie ou la marque. Par conséquent, le droit des marques de commerce protège l'investissement dans ces marques et l'image de marque.

Propriété : Le droit de propriété d'une marque de commerce s'acquiert à l'usage ou par la voie d'une demande d'enregistrement d'une marque proposée. Une personne qui créerait une marque susceptible d'enregistrement, mais qui ne l'utiliserait pas ne serait pas autorisée à en demeurer propriétaire si une autre partie adoptait une marque semblable et l'utilisait à plus grande échelle. Si la marque de commerce n'est pas enregistrée, le droit de propriété peut être conféré par l'usage seulement selon la *common law*.

Les compagnies, les particuliers, les partenariats, les syndicats et les organisations ont tous le droit d'enregistrer des marques d'identification de leurs marchandises ou services. L'enregistrement de la marque de commerce est une preuve directe de la propriété et fait qu'il est plus facile de protéger ses droits en cas de contestation étant donné que c'est sur le contestataire que repose le fardeau de la preuve de la propriété d'une marque de commerce enregistrée. Lorsqu'une marque de certification est utilisée pour indiquer que des marchandises ou services répondent à une norme définie, elle appartient à celui ou celle qui l'a définie et qui accorde à des parties qui satisfont à la norme des licences les autorisant à l'utiliser.

Critères : Il n'est pas nécessaire de présenter une demande pour protéger les droits associés à une marque de commerce non enregistrée, si certaines conditions sont réunies. Les voici :

- personne d'autre n'utilise la marque de commerce pour un usage similaire;
- la marque de commerce n'est pas une phrase descriptive que les gens pourraient normalement utiliser, comme « tarte aux pommes chaude »;
- la marque de commerce est utilisée de la manière prévue, par exemple sur les brochures, les factures et l'emballage.

Les marques enregistrées doivent être distinctives, ou pouvoir le devenir, et être utilisées comme marques de commerce. Une marque est un mot, un symbole ou un dessin qui peut être rattaché à un produit ou service. Si les mots, symboles, sons et idées ressemblent à s'y méprendre à une marque de commerce enregistrée ou en instance, il ne pourra pas y avoir protection de la marque. Si une marque de commerce n'est pas utilisée, le propriétaire pourrait devoir renoncer à son droit à cette marque en cas de contestation judiciaire.

En 1996, la Première nation de Comox et un artiste d'une autre communauté autochtone se sont adressés à un tribunal de la Colombie-Britannique au sujet de l'utilisation de la marque de commerce « Queneesh » pour décrire les oeuvres de l'artiste. « Queneesh » représentait une légende culturellement importante pour la Première nation de Comox et était aussi le nom de sa société de développement. Le juge a rejeté la demande de la bande d'examiner son droit ancestral à l'utilisation du terme « Queneesh » dans le cadre d'un procès concernant une marque de commerce parce les droits ancestraux ne sont pas protégés par le droit des marques.

Une marque de commerce doit permettre de distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises ou de faire la distinction entre divers produits. Certaines marques sont distinctives au premier abord, par exemple un mot inventé comme Corel ®. D'autres marques deviennent distinctives avec l'usage ou sous l'effet de la publicité. Une marque de commerce qui finit par devenir une description générique pour un type de produit, comme « nylon » ou « kleenex », peut être utilisée à tellement grande échelle

qu'elle n'est plus considérée comme distincte. L'aide d'un agent de marques est habituellement nécessaire pour enregistrer une marque de commerce.

Étendue de la protection : Il y a quatre principales catégories de marques de commerce :

- **Marques ordinaires :** ce sont des mots ou des symboles qui distinguent les marchandises ou les services d'une entreprise ou d'un particulier;
- **Marques de certification :** ces marques identifient les marchandises ou services qui répondent à une norme définie;
- **Signes distinctifs :** ces signes identifient la forme ou l'apparence unique d'un produit ou de son emballage, comme l'emballage des aliments President's Choice ®;
- **Marques officielles :** ce sont les marques créées à des fins non commerciales par les gouvernements et d'autres institutions publiques.

Le droit des marques au Canada interdit l'enregistrement de certains mots ou symboles. Ces restrictions englobent :

- l'utilisation du nom ou du nom de famille d'une personne comme marque de commerce, quoique cette règle ne s'applique pas si le mot a fini par désigner plus que le nom d'une personne dans l'esprit du public - comme les restaurants McDonald ® ou les frites McCain ® - ou si la personne a donné son consentement;
- l'utilisation d'un mot qui désigne clairement l'endroit d'où proviennent les marchandises ou services ou qui induit le public en erreur quant à leur provenance;
- l'utilisation d'un mot descriptif qui désigne une caractéristique commune du produit ou du service, comme « sucrée » pour crème glacée ou « juteuses » pour pommes, parce que cela pourrait être injuste pour les concurrents qui vendent des produits similaires;
- l'utilisation d'un mot qui pourrait tromper les consommateurs ou les induire en erreur - comme « sucré » pour décrire un bonbon qui contient un édulcorant artificiel au lieu du sucre;
- l'utilisation d'un mot descriptif qui vient d'une autre langue, comme « anorak », le mot inuktitut pour parka, utilisé comme marque de commerce pour vendre des manteaux d'hiver.

Certaines marques de commerce sont expressément interdites, dont :

- les marques qui ressemblent à des symboles officiels utilisées sans consentement. Exemples : le drapeau canadien, les armoiries de la famille royale; les emblèmes et insignes de la Croix-Rouge et des Nations Unies; les insignes des forces armées; et les symboles des provinces, des municipalités et des institutions publiques;
- toute marque qui suggère faussement un rapport avec une personne vivante ou qui est décédée au cours des 30 dernières années, à moins qu'elle n'ait donné son consentement;
- toute image ou tout mot scandaleux, obscène ou immoral. Cette interdiction englobe le langage blasphématoire, les photos obscènes et les insultes raciales;
- les noms de variétés végétales désignées en vertu de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*.

Durée : Les marques de commerce sont enregistrées pour 15 ans au Canada. Il est possible de maintenir l'enregistrement en payant des frais de renouvellement tous les 15 ans par la suite. Contrairement à d'autres formes de propriété intellectuelle, il n'y a pas de limite quant à la période de temps pendant laquelle des marques de commerce peuvent être protégées. Cependant, qui ne se sert pas

de sa marque de commerce risque de la perdre. Si une marque de commerce n'est pas utilisée pendant une période prolongée, l'enregistrement peut être annulé.

Nature des droits : L'enregistrement d'une marque de commerce confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser partout au Canada pour tous les produits et services énumérés dans la demande de marque de commerce. Le droit des marques met l'accent sur : le droit d'empêcher d'autres personnes de faire de la concurrence déloyale (substitution); la prévention de la dilution de la marque de commerce attribuable à l'utilisation de marques de commerce créant de la confusion ou à des associations déloyales, comme dans la publicité comparative; et le droit de transférer des marques de commerce.

Toute personne qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou des services à l'aide d'une marque de commerce créant de la confusion pourrait porter atteinte aux droits de marque. Les titulaires de marque peuvent intenter des poursuites contre quiconque se sert de marques de commerce créant de la confusion et utilise sans y être autorisé des marques de commerce pour vendre des imitations.

Les titulaires de marque sont également protégés contre l'utilisation par d'autres de leur marque de commerce d'une manière qui pourrait réduire la cote d'estime qui y est rattachée.

Application : L'une des fonctions du Bureau canadien des marques de commerce, qui fait partie de l'OPIC, est d'empêcher quiconque d'enregistrer une marque qui existe déjà ou qui crée de la confusion par sa ressemblance avec une marque existante. Toutefois, c'est au propriétaire d'une marque de commerce qu'il revient de surveiller s'il y a eu contrefaçon et d'intenter des poursuites. Un propriétaire peut également devoir surveiller l'utilisation d'une marque de commerce pour s'assurer qu'elle ne perd pas son caractère distinct en devenant un terme générique et du domaine public.

Les Autochtones et les marques de commerce

Les Autochtones se servent des marques de commerce pour identifier une vaste gamme de produits et services allant des objets d'art et d'artisanat traditionnels aux produits alimentaires, aux vêtements, aux services touristiques et aux entreprises dirigées par une Première nation. L'utilisation de ces marques peut aider à mieux faire connaître au consommateur les produits, services et oeuvres d'art authentiquement autochtones, à maintenir des prix de vente équitables et à protéger les entreprises et artistes autochtones des imitations.

De nombreuses entreprises et organisations autochtones utilisent des marques de commerce enregistrées au Canada. Des exemples en sont donnés ci-dessous. Le nombre des marques de commerce non enregistrées utilisées par les entreprises et les organisations autochtones est considérablement plus élevé que celui des marques de commerce enregistrées.

Le conseil de la Bande indienne de Cowichan en Colombie-Britannique est réputé pour ses chandails cowichan tricotés à la main et ornés de dessins anciens. Le fil utilisé est teint à la main à l'aide de couleurs traditionnelles. Pour protéger ses dessins et ses techniques, la bande a enregistré une marque de certification qui est utilisée sur tous les chandails et tous les vêtements cowichan. Cette marque de commerce aide les consommateurs à identifier un produit cowichan authentique et protège les produits cowichan contre les imitations.

Les marques de certification sont une forme de marque de commerce utilisée par les Autochtones pour identifier les objets d'art et d'artisanat traditionnels. Ces marques peuvent mieux sensibiliser le consommateur aux véritables oeuvres autochtones, contribuer au maintien du prix des oeuvres authentiques et protéger les Autochtones des imitations. Le conseil de la Banque indienne de Cowichan a reçu la marque de certification « *Genuine Cowichan Approved* » pour protéger les vêtements comme les chandails. Les marques de certification sont peut-être le type le plus efficace de marque disponible aujourd'hui pour identifier et protéger l'art et les textiles des collectivités autochtones.

Les symboles et les dessins communautaires des conseils de bande et des administrations autochtones créés dans le cadre des ententes d'autonomie gouvernementale peuvent être protégés conformément aux dispositions de la *Loi sur les marques de commerce* relatives aux marques officielles. Il se peut que les marques officielles conviennent mieux que les marques de commerce dans certains cas parce qu'elles n'ont pas un caractère commercial, comportent des droits différents et sont assujetties à des critères différents.

La marque officielle utilisée par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour identifier l'art esquimau, soit l'igloo, est bien connue sur le marché, où il désigne des sculptures inuit authentiques. Figurent parmi les collectivités autochtones qui ont déposé et annoncé des marques officielles conformément à la *Loi sur les marques de commerce* : le conseil de la Bande indienne d'Osoyoos pour « Inkaneep »; Kahnawake pour un dessin « Dream Catcher »; le conseil de la Bande indienne de Comox en Colombie-Britannique pour « Queneesh »; la Société de développement de la Bande indienne de Campbell River, également de la Colombie-Britannique, pour la marque et le dessin « Discovery Harbour »; et l'administration de la Bande indienne de Peigan en Alberta pour le dessin « Hide and Feathers ».

En plus d'utiliser des marques de commerce, les entreprises autochtones peuvent enregistrer leur nom commercial aux termes de lois fédérales ou provinciales relatives à l'enregistrement des entreprises et à la constitution en personne morale. Même si cela leur offre une certaine protection, l'utilisation d'un nom enregistré peut être restreinte si une autre entreprise ou organisation enregistre la marque sous le même nom ou un nom semblable.

Dans d'autres cas, les marques sont enregistrées en vertu d'autres lois fédérales. Un exemple est celui de la *Loi sur le poinçonnage des métaux précieux* conformément à laquelle les poinçons des bijoux en or et en argent sont enregistrés.

Lorsque des entreprises non autochtones vendent des objets d'art ou d'artisanat qu'ils disent fabriqués par des Autochtones (et qu'il s'avère que ce n'est pas le cas), un recours est possible grâce aux dispositions de la *Loi sur la concurrence* relatives à la publicité trompeuse. Des lois provinciales sur la protection des commerces et des consommateurs peuvent aussi s'appliquer dans certains cas où des non-Autochtones vendent de faux objets d'art ou d'artisanat autochtones.

<u>La protection des marques dans une perspective autochtone</u>

Parce que les marques de commerce doivent être utilisées commercialement, elles ne constituent pas un mécanisme convenable pour bien des collectivités autochtones qui ne veulent pas que leurs symboles, leurs dessins et leurs mots soient ainsi utilisés. Les marques officielles pourraient être une solution de rechange étant donné que la *Loi sur les marques de commerce* interdit l'enregistrement comme marques de commerce des symboles

M121

IMPORTANT NOTE CONCERNING THE FOLLOWING PAGES

THE PAGES WHICH FOLLOW HAVE BEEN FILMED TWICE IN ORDER TO OBTAIN THE BEST REPRODUCTIVE QUALITY

USERS SHOULD CONSULT ALL THE PAGES REPRODUCED ON THE FICHE IN ORDER TO OBTAIN A COMPLETE READING OF THE TEXT.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LES PAGES QUI SUIVENT

LES PAGES SUIVANTES ONT ÉTÉ REPRODUITES EN DOUBLE AFIN D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE REPRODUCTION

LES UTILISATEURS DOIVENT CONSULTER TOUTES LES PAGES REPRODUITES SUR LA FICHE AFIN D'OBTENIR LA LECTURE DU TEXTE INTÉGRAL

micromedia
a division of IHS Canada

20 Victoria Street
Toronto, Ontario M5C 2N8
Tel.: (416) 362-5211
Toll Free: 1-800-387-2689
Fax: (416) 362-6161
Email: info@micromedia.on.ca

se rapportant aux gouvernements fédéral et provinciaux, aux organisations internationales, à la GRC et à d'autres organisations gouvernementales. Cependant, cette interdiction n'englobe pas spécifiquement les symboles et les dessins des Autochtones.

L'enregistrement de marques de commerce ou l'autorisation de l'utilisation commerciale par des entreprises autochtones pour tous les mots, symboles et dessins existant au Canada que les collectivités autochtones pourraient vouloir protéger de l'utilisation par d'autres entraînerait des coûts prohibitifs. Par conséquent, la plupart des collectivités autochtones pourraient devoir compter sur la protection accordée par la *common law* à leurs marques au lieu d'essayer de les enregistrer en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Les collectivités autochtones auraient peut-être intérêt, cependant, à empêcher des tiers d'utiliser leurs symboles et dessins les plus importants en recherchant la protection de la Loi.

Un aspect intéressant de la protection des marques pour les Autochtones est qu'elles peuvent être renouvelées perpétuellement. Néanmoins, il convient de signaler que de nombreuses marques de commerce déposées par des organisations autochtones au cours des deux dernières décennies ont été rayées du Registre fédéral des marques de commerce parce qu'elles n'avaient pas été renouvelées ou avaient été abandonnées après avoir été déposées. Un exemple de non-renouvellement est le dessin « Chimo » de l'Inuit Tapirisat du Canada. Toutefois, même si elles sont rayées du registre, les marques de commerce qui demeurent en usage confèrent des droits à leur titulaire aux termes de la *common law*.

Quelques marques de commerce autochtones

De nombreuses entreprises et organisations autochtones utilisent des marques de commerce enregistrées au Canada. En voici quelques exemples :

- Le conseil de la Bande de Chisasibi (Qué) a pour marque de commerce un dessin identifiant les activités de la bande.
- La Fédération des Coopératives du Nouveau Québec fait la promotion de ses excursions sous la marque Inuit Adventures ®.
- La Modeste Indian Sweater & Crafts Ltd. de la C.-B. a un dessin enregistré de « tête d'Indien » pour ses vêtements.
- Les Chippewas de la Bande de Sarnia (Ont) ont fait d'un dessin leur marque de commerce pour un club de loisirs.
- La Skidegate Development Corporation (C.-B.) utilise « Haida Gwaii Watchmen® » pour ses excursions de pêche et pleine nature.
- La West Baffin Co-operative Ltd. emploie comme marque de commerce des dessins inuit pour des illustrations d'art inuit et des livres.
- La Bande indienne de Sawridge en Alberta utilise comme marque de commerce enregistrée « Sawridge ® » pour les vêtements et la vente au détail.
- 489882 Ontario Inc. (Amik Wilderness) a pour marque de commerce une tête d'Indien à l'intérieur d'un castor pour la truite fumée, le riz sauvage et d'autres spécialités autochtones.
- Ogopogo Manufacturing Ltd. de la C.-B. utilise comme marque de commerce « Moose-Mocs Tsinstikepum Indian Band » pour les vêtements.
- Le service de gestion Naskapi Inc. utilise la marque de commerce « Tuktu » pour ses services de guides de chasse et de pêche.
- Les Cris de la Baie James utilisent leurs marques de commerce pour la santé, l'éducation, le logement et les campagnes de financement.
- Television Northern Canada Inc. a le dessin « Aboriginal People's Television Network » pour ses émissions de télévision et des vêtements sport.
- Burnslake Specialty Wood Ltd. de la C.-B., une entreprise autochtone, a enregistré une tête d'ours comme marque pour son bois d'oeuvre.

se rapportant aux gouvernements fédéral et provinciaux, aux organisations internationales, à la GRC et à d'autres organisations gouvernementales. Cependant, cette interdiction n'englobe pas spécifiquement les symboles et les dessins des Autochtones.

L'enregistrement de marques de commerce ou l'autorisation de l'utilisation commerciale par des entreprises autochtones pour tous les mots, symboles et dessins existant au Canada que les collectivités autochtones pourraient vouloir protéger de l'utilisation par d'autres entraînerait des coûts prohibitifs. Par conséquent, la plupart des collectivités autochtones pourraient devoir compter sur la protection accordée par la *common law* à leurs marques au lieu d'essayer de les enregistrer en vertu de la *Loi sur les marques de commerce*. Les collectivités autochtones auraient peut-être intérêt, cependant, à empêcher des tiers d'utiliser leurs symboles et dessins les plus importants en recherchant la protection de la Loi.

Un aspect intéressant de la protection des marques pour les Autochtones est qu'elles peuvent être renouvelées perpétuellement. Néanmoins, il convient de signaler que de nombreuses marques de commerce déposées par des organisations autochtones au cours des deux dernières décennies ont été rayées du Registre fédéral des marques de commerce parce qu'elles n'avaient pas été renouvelées ou avaient été abandonnées après avoir été déposées. Un exemple de non-renouvellement est le dessin « Chimo » de l'Inuit Tapirisat du Canada. Toutefois, même si elles sont rayées du registre, les marques de commerce qui demeurent en usage confèrent des droits à leur titulaire aux termes de la *common law*.

Quelques marques de commerce autochtones

De nombreuses entreprises et organisations autochtones utilisent des marques de commerce enregistrées au Canada. En voici quelques exemples :

- Le conseil de la Bande de Chisasibi (Qué) a pour marque de commerce un dessin identifiant les activités de la bande.
- La Fédération des Coopératives du Nouveau Québec fait la promotion de ses excursions sous la marque Inuit Adventures ®.
- La Modeste Indian Sweater & Crafts Ltd. de la C.-B. a un dessin enregistré de « tête d'Indien » pour ses vêtements.
- Les Chippewas de la Bande de Samia (Ont) ont fait d'un dessin leur marque de commerce pour un club de loisirs.
- La Skidegate Development Corporation (C.-B.) utilise « Haida Gwaii Watchmen® » pour ses excursions de pêche et pleine nature.
- La West Baffin Co-operative Ltd. emploie comme marque de commerce des dessins inuit pour des illustrations d'art inuit et des livres.
- La Bande indienne de Sawridge en Alberta utilise comme marque de commerce enregistrée « Sawridge ® » pour les vêtements et la vente au détail.
- 489882 Ontario Inc. (Amik Wilderness) a pour marque de commerce une tête d'Indien à l'intérieur d'un castor pour la truite fumée, le riz sauvage et d'autres spécialités autochtones.
- Ogopogo Manufacturing Ltd. de la C.-B. utilise comme marque de commerce « Moose-Mocs Tsinsukepum Indian Band » pour les vêtements.
- Le service de gestion Naskapi Inc. utilise la marque de commerce « Tuktu » pour ses services de guides de chasse et de pêche.
- Les Cris de la Baie James utilisent leurs marques de commerce pour la santé, l'éducation, le logement et les campagnes de financement.
- Television Northern Canada Inc. a le dessin « Aboriginal People's Television Network » pour ses émissions de télévision et des vêtements sport.
- Burnslake Specialty Wood Ltd. de la C.-B., une entreprise autochtone, a enregistré une tête d'ours comme marque pour son bois d'oeuvre.

Bien des Autochtones considèrent comme injustes l'appropriation de noms, mots, symboles et dessins autochtones et l'attribution de marques de commerce. De nombreuses entreprises non autochtones utilisent comme marque de commerce des noms de Premières nations - Algonquins, Mohawks, Haidas, Cherokees - de même que des symboles comme des têtes d'Indien, des tipis et des tomahawks. Des entreprises non autochtones ont utilisé des marques de commerce représentant des dessins de tête d'Indien pour commercialiser à peu près tout, des armes à feu et des haches aux automobiles en passant par le tabac et l'essence.

Des noms, mots et symboles inuit sont souvent utilisés dans des marques de commerce pour protéger des marchandises ou des services associés au froid comme la crème glacée (« esquimau ») ou les vêtements d'hiver. À ce jour, des mots comme « Premières nations » « Inuit », « Déné » et « Métis » n'ont été inclus qu'à l'occasion dans les marques de commerce d'entreprises non autochtones. Récemment, l'Assemblée des Premières nations s'est opposée à une demande d'utilisation des mots « Première nation » pour sa marque de commerce déposée par une entreprise de vêtements de Winnipeg.

Il arrive parfois que des groupes autochtones se trouvent en désaccord sur l'octroi d'une marque de commerce. Par exemple, la Baffin Regional Inuit Association s'est opposée à la revendication de la marque de commerce « Nunavut Our Land » par Toonoonik Sahoonik, utilisée sur les vêtements, et celle-ci n'a pas encore été enregistrée.

Tellement de marques de commerce existantes comportent des noms et dessins autochtones qu'il se pourrait que les Autochtones et les entreprises autochtones aient un jour de la difficulté à établir leurs propres marques de commerce distinctes. Toute confusion créée par ces marques de commerce non autochtones risque d'influer sur l'octroi éventuel de licences et les possibilités de promotion pour les Autochtones. Les imitations de dessins des Indiens de la côte Ouest utilisées dans des logos, comme ceux des Seahawks de Seattle et des Canucks de Vancouver, sont des exemples de cas dans lesquels il pourrait être difficile pour les Haidas ou d'autres Premières nations de la Colombie-Britannique de développer des marques de commerce pour distinguer à l'avenir leurs marchandises et services.

Il pourrait arriver que des marques de commerce comme Indian Motorcycles ®, Red Indian® ou Esquimo Pies® aient pour effet de réduire la valeur des marques autochtones existantes et futures. Cela pourrait se produire si les Autochtones ou leurs collectivités étaient associés à des biens de qualité inférieure ou à des produits stéréotypés, comme l'alcool, les armes à feu ou le tabac, à cause de l'utilisation de leurs noms, symboles ou dessins.

Il pourrait également y avoir confusion et saturation du marché si des entreprises non autochtones vendent des produits concurrentiels, comme des objets d'art et des vêtements, à l'aide de mots ou d'images autochtones. Par exemple, une entreprise de Taiwan a récemment déposé une demande de marque de commerce au Canada (Native Indian Trail ® et dessin d'une « coiffure de guerre ») tandis que E. & J. Gallo Winery de Californie a déposé la marque de commerce Anapamu ®, mot qui veut dire « rising place » pour les Indiens Chumash.

Si les Autochtones essayaient de déposer des marques de commerce comportant des dessins autochtones distinctifs, ils pourraient se heurter à l'opposition d'entreprises non autochtones qui ont déjà fait de dessins semblables leur marque de commerce. Pro-Football Inc., propriétaire des Redskins de Washington ®, s'oppose actuellement à un dessin de tête d'Indien déposé par une compagnie privée au Canada.

Dans d'autres affaires, des Autochtones des États-Unis ont contesté l'utilisation d'images autochtones par des équipes sportives pour des logos et des mascottes au motif qu'elles sont avilissantes. Ils ont en outre tenu des manifestations publiques contre les Braves d'Atlanta et contesté la marque de commerce des Redskins ® de Washington devant le tribunal.

Brevets

Les brevets protègent une nouvelle technologie, comme une machine, un processus ou une méthode de fabrication, ainsi que les améliorations technologiques. Un brevet confère à l'inventeur le droit exclusif de fabriquer, d'utiliser ou de vendre une invention pendant une période maximale de 20 ans. Il lui donne également le droit d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre son invention. Toute invention brevetée doit satisfaire aux normes de santé et autres normes réglementaires applicables.

Les brevets incitent à la recherche et au développement en conférant aux inventeurs un monopole sur leurs inventions. En échange, les inventeurs fournissent une description complète de leur invention pour que tous les Canadiens puissent tirer parti des progrès de la science et de la technologie. Par cet échange, le système des brevets encourage les inventeurs à divulguer leur technologie au lieu de la garder secrète. L'information que renferme la description de brevet aide les chercheurs scientifiques, les universitaires et les entreprises innovatrices à se tenir au courant des progrès dans leurs domaines et permet à d'autres fabricants d'utiliser l'invention lorsque le brevet est périmé.

Propriété : Les brevets sont octroyés au premier inventeur qui en fait la demande au Canada. Cela veut dire que même si vous pouvez prouver que vous êtes l'inventeur, le brevet serait octroyé à un inventeur concurrent qui aurait été le premier à déposer une demande. C'est pourquoi une demande de brevet doit être déposée le plus rapidement possible après la mise au point d'une invention.

Les droits à un brevet peuvent être attribués en totalité ou en partie. Les brevets pour les inventions d'employés sont habituellement attribués à l'employeur. Si le Bureau des brevets, un autre service de l'OPIC, refuse d'octroyer un brevet ou que des concurrents contestent la validité du brevet, les tribunaux statueront sur le bien-fondé de la revendication de brevet.

Critères : Les brevets ne sont pas délivrés sur la simple présentation d'une demande. Le Bureau des brevets examine les demandes de brevet pour s'assurer qu'elles satisfont aux exigences de la loi. Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle et utile et constituer un apport inventif.

Le critère de la **nouveauté** veut dire que l'invention doit être originale. Elle ne peut pas avoir été brevetée ou commercialisée par d'autres où que ce soit dans le monde avant la date de dépôt. Si une invention a été rendue publique, elle peut quand même être brevetée si une demande en ce sens est déposée moins d'un an après la divulgation par l'inventeur.

Utilité veut dire qu'une invention doit fonctionner ou avoir une fonction utile. On ne peut pas obtenir de brevet pour une chose qui ne fonctionne pas, comme une machine à mouvement perpétuel, ou qui n'a aucune fonction utile.

Le critère de l'**apport inventif** veut dire qu'une invention doit constituer un changement ou une amélioration qui ne serait pas évident pour les gens de compétence dans l'industrie à laquelle le brevet s'applique.

La demande de brevet comporte deux parties. La revendication de brevet décrit la portée du brevet (c.-à-d. l'étendue du monopole) tandis que la description de brevet fournit au sujet de l'invention des informations détaillées que d'autres peuvent utiliser. Il peut également être nécessaire de fournir des illustrations et des dépôts de matière vivante. La revendication de brevet doit être conforme à l'invention divulguée. Si une invention n'est pas divulguée au complet, un brevet ne sera pas délivré.

Étendue de la protection : Un brevet est délivré uniquement pour la matérialisation d'une idée ou pour un procédé qui produit quelque chose de vendable ou de concret. On ne peut faire breveter un principe scientifique, un théorème, une idée ou une méthode administrative. Les produits de la nature et les procédés qui sont essentiellement biologiques ne sont pas brevetables non plus.

Les brevets sont communément utilisés pour protéger des inventions mécaniques, électriques, chimiques, pharmaceutiques et biotechnologiques. Ils sont également délivrés pour une amélioration à quelque chose qui existe déjà. Cependant, si l'amélioration s'applique à une invention brevetée existante, la fabrication et la commercialisation de l'invention pourraient constituer une contrefaçon. Pour résoudre ce problème, il arrive souvent que les titulaires de brevet s'accordent l'un l'autre des licences.

Il y a un certain nombre de secteurs où des décisions des tribunaux et les pratiques du Bureau des brevets servent à déterminer la brevetabilité d'une invention. Les méthodes de traitement médical, comme les interventions chirurgicales, ne sont pas brevetables. Néanmoins, les produits pharmaceutiques et les instruments de diagnostic ont été déclarés brevetables.

Si quelqu'un isole ou purifie une substance de la nature, comme un ingrédient chimique actif dans une plante, un brevet peut lui être délivré pour le produit isolé ou purifié. Jusqu'à maintenant, le commissaire des brevets a délivré des brevets pour des gènes et des microorganismes comme les bactéries, la levure et les lignées cellulaires, mais pas pour des plantes ou des animaux entiers.

Durée : La protection conférée par le brevet peut durer jusqu'à 20 ans à partir de la date de la demande. Des droits doivent être versés pour maintenir la protection conférée par le brevet pendant la période de 20 ans. S'ils ne sont pas payés, les droits du détenteur de brevet deviennent caducs et l'invention est alors du domaine public.

Nature des droits : Le brevet confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer, d'utiliser ou de vendre l'invention de même que celui de céder les droits qu'il lui confère ou d'accorder des licences pour l'utilisation de la technologie brevetée. Cependant, des limites s'appliquent à l'exercice des droits afférents au brevet pour protéger l'intérêt public. En voici un aperçu :

- dans certaines conditions, le gouvernement fédéral ou les provinces peuvent présenter une demande d'utilisation de l'invention brevetée pour un montant fixé par le commissaire des brevets;
- le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés passe en revue les prix des médicaments brevetés;
- dans certains cas, la *common law* autorise les chercheurs à utiliser des inventions brevetées pour des travaux scientifiques de nature non commerciale;
- des licences obligatoires peuvent être obtenues, trois ans après qu'un brevet a été délivré, en cas « d'abus de droits de brevet ». Cette expression englobe le défaut de répondre à la demande ou l'obstruction

du commerce au Canada en refusant d'accorder une licence.

Application : Les affaires de contrefaçon sont souvent réglées à l'amiable. Cependant, si quelqu'un a fabriqué, utilisé ou vendu une invention brevetée sans la permission du titulaire du brevet, ce dernier peut intenter une action en dommages-intérêts devant le tribunal compétent.

Les droits conférés par un brevet canadien ne peuvent être exercés qu'au Canada. Il faut obtenir un brevet dans chaque pays où l'on veut que son invention soit protégée. Le Canada est partie au *Traité international de coopération en matière de brevets* qui facilite ce processus.

Les Autochtones et les brevets

Les brevets sont un moyen établi de protection des inventions partout dans le monde, mais, à ce jour, n'ont guère été utilisés par les particuliers ou les collectivités autochtones du Canada.

Partout dans le monde, les peuples indigènes ont de plus en plus tendance à partager leurs connaissances des plantes médicinales avec les scientifiques et les sociétés pharmaceutiques. À l'aide de cette information, une entreprise isolera et purifiera les composés chimiques de la plante et entreprendra des tests préliminaires sur l'efficacité et l'innocuité de la substance chimique. Si celle-ci s'avère prometteuse comme médicament, la compagnie déposera une demande de brevet et entreprendra le coûteux processus d'obtention de l'approbation réglementaire des autorités sanitaires, comme la Direction générale de la protection de la santé de Santé Canada. Le partage des bénéfices découlant des médicaments brevetés varie grandement en fonction des conditions des ententes contractuelles signées entre les sociétés et les peuples indigènes.

L'entrepreneur métis Arnold Ashram, propriétaire d'Ashram Curling Supplies au Manitoba, a su faire fructifier son amour du curling. Champion curleur, il a mis au point et vendu de nombreux articles et accessoires de curling depuis 1978. Ses recherches infatigables lui ont valu plusieurs brevets, dont un pour un balai de curling.

Les brevets dans une perspective autochtone

L'avantage des droits attachés aux brevets est que ces droits sont reconnus et exécutoires, mais le coût de leur obtention et de leur maintien est relativement élevé. Par conséquent, de nombreuses petites entreprises canadiennes préfèrent avoir recours au secret industriel plutôt qu'au brevet pour protéger leurs inventions. C'est le choix également d'un grand nombre d'inventeurs autochtones. Dans d'autres pays, certains indigènes ont établi des partenariats avec des entreprises qui disposent des ressources financières et de l'expertise voulues pour breveter et commercialiser des substances chimiques et des médicaments qui ont leur origine dans la connaissance traditionnelle que les indigènes possèdent des plantes.

L'incertitude règne quant à savoir comment le droit des brevets s'applique au savoir traditionnel des Autochtones. Si une collectivité autochtone dépose une demande de brevet pour une invention tirée de connaissances traditionnelles, on se demandera si elle peut satisfaire aux critères de la nouveauté, de l'utilité et de l'apport inventif. Des questions liées à la divulgation pourraient également se poser si les connaissances traditionnelles étaient partagées à grande échelle au sein d'une collectivité autochtone, mais pas avec des étrangers.

De même, le Bureau des brevets n'utilise peut-être pas normalement les connaissances autochtones comme mesure de la nouveauté et de l'apport inventif lorsqu'il examine des demandes de brevet présentées par des non-Autochtones. Les examinateurs se servent essentiellement de bases de données électroniques, comme le *Chemical Abstracts*, pour vérifier la nouveauté. Les connaissances autochtones ne font normalement pas l'objet d'une recherche parce qu'elles sont moins facilement accessibles. Si un brevet est demandé pour une invention fondée sur des connaissances traditionnelles qui font partie du bagage d'un grand nombre d'Autochtones, il incombe aux utilisateurs de ces connaissances d'aviser le Bureau des brevets que la technologie brevetée n'est pas une nouveauté.

Les indigènes s'inquiètent également de ce que les déposants d'une demande de brevet ne soient pas tenus d'identifier publiquement la source du savoir traditionnel ou des ressources génétiques utilisés dans les inventions. Certains indigènes ont suggéré que les déposants d'une demande de brevet soient tenus de prouver que le consentement éclairé préalable a été obtenu si une demande de brevet est fondée sur leur savoir.

Secrets industriels

Les secrets industriels consistent en de l'information secrète qui confère à un particulier ou à une entreprise un avantage sur ses concurrents, comme des données techniques ou financières, des formules, des programmes, des techniques, des listes de clients, des procédés de fabrication ou des motifs pour une machine. Un exemple bien connu de secret industriel est la recette de Coca-Cola®.

La protection juridique des secrets industriels et de l'information confidentielle contre la divulgation et l'utilisation non autorisée est fondée sur les décisions rendues par les tribunaux en vertu de la *common law* et du Code civil du Québec. Ces décisions régissent les contrats, les relations de fiduciaires et des questions d'équité comme l'abus de confiance et l'enrichissement sans cause. La protection est limitée à l'information qui est tenue secrète.

Constitutionnellement, la protection de l'information confidentielle ou des idées au Canada relève de la compétence des provinces. Aucune province n'a adopté de loi particulière régissant les secrets industriels à ce jour. Le traitement des secrets industriels n'est pas uniforme au Canada, parce que le Québec a une tradition de droit civil tandis que les autres provinces s'en remettent à la *common law*. L'application du droit concernant la responsabilité civile dans les affaires commerciales varie également d'une province à l'autre.

Le droit criminel joue un rôle limité à l'égard de la protection des secrets industriels. Certaines mesures prises pour connaître un secret industriel constituent des infractions au sens du Code criminel, dont l'introduction dans une usine pour voler le prototype d'un concurrent. L'application du droit criminel aux infractions liées au vol ou à l'utilisation non autorisée d'information *en soi* continue à évoluer.

Propriété : Les différends au sujet des secrets industriels sont confiés à des arbitres des tribunaux civils. Le propriétaire de secrets industriels doit documenter leur création et leur utilisation ainsi que les mesures prises pour les garder confidentiels.

Critères relatifs à la protection du secret industriel : La pratique varie d'une province à l'autre, mais les tribunaux des provinces autres que le Québec ont généralement adopté les exigences relatives à la protection du secret industriel qui figurent dans la jurisprudence anglaise. Les pratiques et coutumes d'une industrie comptent également. Voici quelques critères retenus par les tribunaux :

- l'information du domaine public ne peut habituellement pas être protégée;
- l'information qui est en partie publique a été protégée au Canada lorsqu'une connaissance plus poussée est nécessaire pour pouvoir l'utiliser dans la pratique;
- l'étendue et la précision de l'information et la quantité dévoilée à d'autres sont des facteurs pertinents;
- une idée qui est assez simple peut être protégée si elle est suffisamment concrète et originale;
- l'information reçue à titre confidentiel devrait avoir un certain degré d'originalité pour être protégée.

Étendue de la protection : Le même type d'information peut être protégé comme secret industriel au Québec et dans les autres provinces. Il y a quatre catégories de secrets industriels :

- *Les secrets propres à un produit.* Exemples : formules pour les boissons, recettes de repas-minute et composition des métaux de cymbales d'orchestre de la plus haute qualité. Ce savoir est habituellement transmis par le biais d'une hiérarchie de personnes strictement contrôlée, et souvent de bouche à oreille uniquement. Même si aujourd'hui une entreprise peut ne pas connaître le secret du produit d'un concurrent, elle peut fabriquer un produit identique à l'aide du procédé connu sous le nom d'« ingénierie inverse ».

- *Les secrets technologiques.* La réussite d'une entreprise dans l'acquisition et l'exploitation d'une nouvelle technologie est souvent essentielle à la réduction des coûts et à l'augmentation de la productivité. Si des concurrents acquièrent ce « savoir-faire », l'avantage de l'entreprise sur le marché s'en trouvera diminué.

- *Les renseignements commerciaux stratégiques.* Les renseignements d'initié secrets au sujet d'une opération ou d'une industrie particulière, comme les études de marché, les listes de clients et les prévisions de l'industrie, sont importants parce que les décisions stratégiques en matière de marketing et de financement sont fondées sur ces renseignements.

- *L'information en tant que produit.* Les parcelles individuelles d'information peuvent n'avoir guère de valeur en elles-mêmes, mais être précieuses si elles sont vendues comme une marchandise ou assemblées en des touts utiles. Le secret existe parce que personne d'autre n'a l'équipement ou le savoir voulu pour assembler l'information, ou n'a investi ni le temps ni les ressources pour ce faire.

Durée : Contrairement à d'autres formes légales de protection de la propriété intellectuelle, la protection du secret industriel n'a aucune durée fixe. Les détenteurs de secrets industriels continueront à jouir d'un avantage concurrentiel jusqu'à ce que le savoir devienne public, soit dépassé ou ait été acquis par des concurrents à l'aide de l'ingénierie inverse. Par conséquent, la protection du secret industriel peut être d'une durée plus ou moins longue.

Nature des droits : Les propriétaires de secrets industriels peuvent demander réparation aux tribunaux dans certaines circonstances si leurs secrets ont été divulgués ou fait l'objet d'abus. Les motifs de réparation englobent l'abus de confiance et la violation de fiducie au sens de la *common law*, et des formes de responsabilité délictuelle et contractuelle au sens du Code civil du Québec.

L'*abus de confiance* est le motif le plus souvent invoqué pour intenter une action en *common law*. Pour s'appliquer, l'information qui est divulguée doit satisfaire à un critère concernant le caractère confidentiel, avoir été communiquée dans des circonstances donnant

lieu à une obligation de confiance et avoir été utilisée à mauvais escient ou d'une manière qui n'était pas autorisée. La valeur de l'information, le travail et le temps nécessaires pour la produire et la connaissance qu'en avaient d'autres employés sont également des facteurs qui ont été considérés comme pertinents dans la jurisprudence.

L'information confidentielle, y compris tout secret industriel, détenue par des avocats, des agents et des employés clés est protégée par les *obligations fiduciaires*. Les obligatoires fiduciaires englobent une obligation de non-divulgation ou de ne pas profiter de la relation d'affaires. Le fiduciaire doit également agir dans le meilleur intérêt du bénéficiaire et doit s'abstenir de tirer parti de sa position, notamment de profiter de toute occasion d'affaires.

Les actions intentées aux termes du Code civil du Québec sont habituellement fondées sur ce que l'on appelle la responsabilité *délictuelle* et *quasi-délictuelle* ou sur la *responsabilité quasi-contractuelle*. Selon le code du Québec, il peut y avoir indemnisation pour utilisation injustifiée d'un secret ou d'une information confidentielle, à condition que la preuve puisse être faite d'un préjudice direct. L'obligation quasi-contractuelle dont découle l'enrichissement sans cause peut aussi être utilisée pour protéger des secrets industriels. Les tribunaux du Québec se sont en outre fiés au principe de l'obligation fiduciaire et à des décisions connexes rendues en *common law*, même si cela ne fait pas précisément partie du droit civil du Québec. Ainsi, les conditions dans lesquelles les idées et les secrets industriels sont protégés au Québec sont semblables à celles qui existent en *common law*, quoique les recours dont peuvent se prévaloir les propriétaires de secrets industriels conformément au Code civil ont tendance à être plus généreux que dans d'autres provinces.

Application : Des poursuites en justice au civil sont habituellement intentées pour faire respecter le secret commercial et nécessitent l'aide d'un avocat. La nature des poursuites intentées peut influer sur les voies de recours possibles et le genre de dommages-intérêts que le tribunal peut accorder.

Protection internationale : Le traitement des secrets industriels est de plus en plus reconnu et uniforme à travers le monde. L'*Accord de libre-échange nord-américain* et l'Organisation mondiale du commerce reconnaissent le secret, ou la protection de l'information non divulguée.

Les Autochtones et les secrets industriels

Internationalement, les indigènes ont probablement plus souvent recours à des ententes de non-divulgation avec des entreprises non autochtones qu'à tout autre instrument juridique pour protéger leur connaissance traditionnelle des plantes et médicaments. Grâce aux contrats intervenus entre des indigènes et des institutions et entreprises non autochtones, la communauté internationale commence à accepter qu'une « communauté autochtone » puisse être reconnue comme une personne juridique ayant un bagage de connaissances collectives comparable à un secret commercial.

Unaaq Fisheries, qui appartient à des Inuit du Nouveau-Québec et de l'île de Baffin, s'occupe de gestion des pêches. La compagnie transfère régulièrement des techniques exclusives à d'autres collectivités en utilisant son expérience dans l'industrie des pêches commerciales comme modèle. Les techniques qu'elle met au point sont protégées à titre de secrets industriels. Lorsqu'elle partage son information, Unaaq protège ses secrets industriels à l'aide d'accords de non-divulgation ou d'accès.

Lorsqu'une collectivité autochtone restreint l'accès au savoir traditionnel à ses membres, son action peut être comparée à celle d'une compagnie ou d'un organisme non autochtone qui cache un secret industriel, même s'il est connu d'un certain nombre de partenaires ou d'employés. Il est de plus en plus fréquent que des collectivités autochtones du Canada signent des ententes de non-divulgation avec des gouvernements et des entreprises non autochtones avec qui elles partagent leur savoir traditionnel. Ces ententes astreignent les associés en affaires et les conseillers juridiques à ne pas divulguer le savoir traditionnel ou à ne pas profiter injustement de leur accès à ce savoir. Des contrats peuvent aussi être utilisés pour contrôler l'utilisation du savoir traditionnel des Autochtones dans les bases de données et l'accès à ces données.

Si une collectivité autochtone veut tenir son savoir traditionnel secret, il lui faut faire des efforts sérieux pour protéger ses connaissances de la divulgation à d'autres. En règle générale, il faut moins d'efforts et de ressources pour protéger le savoir traditionnel contre la divulgation que pour intenter des actions en justice pour divulgation de renseignements confidentiels. Un système communautaire de protection du savoir traditionnel devrait être conforme aux principes juridiques liés au secret industriel si la collectivité veut avoir la possibilité de demander réparation aux tribunaux. Le moyen le plus efficace de protéger le savoir traditionnel et de se plier aux exigences du droit des secrets industriels pourrait être le respect des coutumes autochtones par la bande ou la collectivité.

Les secrets industriels
dans une perspective autochtone

Bien que le savoir traditionnel des Autochtones puisse être protégé de la même manière que les secrets industriels, la protection ne s'applique vraisemblablement qu'aux secrets ayant une valeur commerciale. Il pourrait s'avérer plus difficile de recourir aux lois et pratiques relatives aux secrets industriels pour protéger le savoir traditionnel sacré d'une appropriation illicite.

Une autre considération est que le secret industriel ne s'applique pas à l'information qui est du domaine public. Par conséquent, le savoir traditionnel qui a été divulgué à d'autres ne pourrait pas être protégé. Une certaine incertitude règne également quant à savoir ce qui est considéré comme privé et public lorsqu'il y va des Autochtones et du savoir traditionnel. Combien de collectivités autochtones ou de membres d'une collectivité peuvent avoir accès au savoir traditionnel avant qu'il ne soit considéré comme public?

La durée de la protection effective du secret industriel peut être brève dans certains cas. Le savoir traditionnel exploité par les collectivités autochtones à des fins commerciales (p. ex. les remèdes à base de plantes médicinales) pourrait vite devoir soutenir la concurrence de produits semblables créés par l'ingénierie inverse ou l'imitation.

Les droits associés au secret industriel peuvent aussi être limités. La propriété d'un secret industriel n'empêche personne d'autre d'inventer séparément la même « idée ». Par exemple, une entreprise peut découvrir indépendamment les propriétés médicinales d'une plante utilisée par des Autochtones et commercialiser des produits sans obligation aucune envers eux. L'entreprise peut même déposer une demande de brevet ou de droit d'auteur qui restreindrait la capacité d'une collectivité autochtone de commercialiser des produits similaires fondés sur le savoir traditionnel. Il est cependant fort peu probable que cela empêcherait les gens de continuer à utiliser le savoir traditionnel à l'intérieur d'une collectivité autochtone.

De manière générale, le droit des secrets industriels est complexe. Le niveau de la protection et des recours qui sont possibles dans différentes provinces est incertain. On ne sait pas trop non plus comment les tribunaux canadiens réagiront aux pratiques découlant des coutumes qui régissent le savoir traditionnel dans les collectivités autochtones lorsqu'ils auront à juger des affaires fondées sur les lois relatives au secret industriel, parce que très peu de décisions ont été rendues par des tribunaux où que ce soit dans le monde à ce sujet.

Il y a généralement peu de motifs d'ordre juridique qui peuvent être invoqués pour empêcher une tierce partie d'utiliser un secret industriel. Étant donné que le recours est normalement axé sur la personne qui a divulgué l'information confidentielle, il pourrait être difficile pour les collectivités autochtones d'obtenir une juste réparation. Il pourrait être difficile également d'empêcher l'utilisation de connaissances traditionnelles par des tierces parties à l'aide du droit des secrets industriels si le savoir en question est exploité à l'extérieur du Canada. Certains pays étrangers pourraient mal protéger les secrets industriels ou encore la protection qui y est offerte pourrait ne pas s'étendre aux connaissances traditionnelles.

Protection des obtentions végétales

La *Loi sur la protection des obtentions végétales* confère aux sélectionneurs de végétaux le droit exclusif de produire et de vendre les nouvelles variétés de plantes qu'ils ont mises au point.

Une nouvelle obtention végétale devra satisfaire à quatre critères pour pouvoir être protégée par le Bureau de la protection des obtentions végétales de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Une variété doit être considérée comme :

- **nouvelle :** jamais vendue auparavant;
- **différente :** de toutes les autres variétés;
- **uniforme :** toutes les plantes de la variété doivent être les mêmes;
- **stable :** chaque génération doit comporter les mêmes caractéristiques.

Une variété sauvage cueillie à des fins médicinales ne satisferait pas aux critères de protection de la *Loi sur la protection des obtentions végétales*. Une collectivité autochtone pourrait cependant demander la protection d'obtentions végétales si elle avait apporté des améliorations à la plante de manière à faire en sorte que la variété soit nouvelle, distincte, uniforme et stable et prouver qu'elle est propriétaire de la variété en question.

S'il est fait droit à une demande de nouvelle obtention végétale, le sélectionneur pourra contrôler la multiplication et la vente des semences ou du matériel de propagation pendant une période pouvant aller jusqu'à 18 ans. La variété protégée peut être utilisée pour la production d'autres variétés végétales et des licences peuvent être accordées à d'autres aux mêmes fins. Les droits conférés sont cependant limités puisque des tiers peuvent utiliser la variété végétale pour en mettre une nouvelle au point ou conserver des semences à des fins personnelles sans l'autorisation du propriétaire.

L'Indian Agricultural Program of Ontario (IAPO) appartient aux Indiens inscrits agriculteurs de l'Ontario. Cette compagnie a fait des recherches sur le maïs corné indien blanc, un maïs traditionnel réputé pour sa farine et sa teneur élevée en protéines que les Premières nations cultivent et utilisent depuis de nombreuses générations. Le but de l'IAPO est d'obtenir de nouvelles variétés de maïs qui pourront être enregistrées conformément à la Loi sur la protection des obtentions végétales et à des lois analogues dans d'autres pays pour mettre en marché ces nouvelles variétés en Amérique du Nord et en Europe.

L'enregistrement des obtentions végétales protège une nouvelle variété végétale au Canada seulement. Un sélectionneur doit enregistrer une nouvelle variété séparément dans chaque pays où il veut qu'elle soit protégée. Les règlements canadiens couvrent toutes les espèces végétales et englobent toutes les variétés de grains, de fruits, d'arbres, de légumes et de fleurs. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), dont le Canada est membre, permet aux citoyens de 38 pays membres de demander la protection de nouvelles obtentions végétales.

Topographies de circuits intégrés

Le Canada offre la protection de la propriété industrielle pour les topographies de circuits intégrés, les configurations tridimensionnelles de circuits électroniques renfermés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas informatiques. Ces circuits intégrés sont au coeur de la technologie moderne de l'information et des ordinateurs.

La *Loi sur les topographies de circuits intégrés* protège le dessin original d'une topographie à la condition qu'il ait été conçu au prix d'un effort intellectuel et qu'il soit enregistré conformément à la Loi. La Loi protège contre l'imitation des topographies de circuits intégrés enregistrés pendant une période pouvant aller jusqu'à dix ans depuis la date de dépôt, mais elle n'empêche pas des tiers de mettre au point des produits de circuits intégrés qui utilisent des topographies différentes pour exécuter la même fonction électronique.

La propriété intellectuelle et l'octroi de licences

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle chercheront souvent à octroyer des licences à des tiers ayant les ressources financières ou la capacité de production et de marketing nécessaires pour commercialiser le produit sur les marchés nationaux ou étrangers.

La propriété intellectuelle, y compris le droit d'auteur, les marques de commerce, les brevets, les secrets industriels et les obtentions végétales, fait communément l'objet de licences en vertu de contrats conclus entre le propriétaire et les licenciés. La licence est un accord ayant force obligatoire par lequel un propriétaire accorde à quelqu'un d'autre l'autorisation d'utiliser, de fabriquer ou de vendre sa propriété intellectuelle pour une période de temps définie, en échange de droits, de redevances, etc. Lorsque les droits de propriété intellectuelle sont concédés au moyen d'une licence, le titulaire en demeure propriétaire. La licence définit les conditions auxquelles le licencié pourra utiliser l'innovation ou la création. Le concédant peut reprendre ses droits, cependant, si le licencié rompt l'accord.

Avant qu'une licence soit concédée, le propriétaire doit décider exactement ce qui est concédé à qui. Il lui faut donc évaluer le potentiel de marché de la propriété intellectuelle de même que les éventuels licenciés. Il est important de se rappeler que les licences sont

des relations d'affaires à long terme de sorte qu'il faut bien choisir son partenaire.

Il y a trois principaux types de licence : exclusive, simple et non exclusive. Dans le cas des **licences exclusives**, le concédant accorde certains droits à un seul licencié. Il convient également de ne pas exercer les droits ayant fait l'objet d'une licence. Ces droits pourraient comporter le droit de fabriquer, d'utiliser ou de vendre le produit dans un domaine particulier d'utilisation, comme celui des produits pharmaceutiques, ou à l'intérieur d'une région géographique désignée, par exemple l'Amérique du Nord. Dans le cas d'une **licence simple**, le concédant convient d'accorder certains droits à un seul licencié, mais conserve celui d'exercer les droits qui font l'objet de la licence. Des **licences non exclusives** sont délivrées à plusieurs licenciés différents pour la même propriété intellectuelle dans la même région géographique ou dans le même domaine d'utilisation.

Clauses typiques d'un contrat de licence

- **définitions**
- **exclusive ou non exclusive**
- **litige**
- **octroi de sous-licences**
- **durée**
- **utilisation de la marque de commerce**
- **contrefaçon**
- **résiliation**
- **cessions**
- **concession réciproque de licences**
- **améliorations**
- **contrôle de la qualité de la marque de commerce**
- **droits afférents au domaine d'intérêt**
- **droits afférents à la région géographique**
- **questions financières**
- **obligations en matière de rapports**
- **sphère de compétence**
- **conditions de paiement**
- **aide technique**
- **droits internationaux**

Une collectivité autochtone devrait négocier la forme que prendra l'indemnisation et le montant que le licencié versera pour utiliser le savoir traditionnel ou la propriété intellectuelle autochtone. L'indemnisation peut prendre la forme de redevances pour chaque produit vendu, d'un pourcentage des ventes, d'un montant forfaitaire payable à l'avance ou d'un paiement fixe pour chacune des années de la durée du contrat de licence. Il n'y a pas de règle fixe quant au type d'indemnisation à demander. Les conditions des contrats de licence sont souples. Les peuples indigènes de toutes les régions du monde partagent leur expérience des licences avec d'autres collectivités autochtones. Cependant, il est recommandé de consulter un avocat pour la négociation d'un contrat de licence.

Conclusion

Pour les collectivités autochtones, le savoir traditionnel va au-delà des inventions et des oeuvres de création habituellement couvertes par le droit de la propriété intellectuelle existant. Le savoir traditionnel est l'expression de l'âme humaine sous tous ses aspects, ainsi que le fondement de la croissance économique, sociale et spirituelle.

Les Autochtones du Canada sont les gardiens d'une mine d'information, de connaissances et de ressources. Ce n'est que maintenant que la valeur de ce savoir est enfin pleinement reconnue. Pour que le savoir traditionnel des Autochtones continue à être préservé, il est important que les Autochtones et leurs collectivités travaillent ensemble et avec les gouvernements à la détermination de la meilleure utilisation possible des systèmes actuels de propriété intellectuelle et à l'élaboration de nouvelles techniques et lois qui conviendront mieux à la protection du savoir traditionnel des Autochtones.

Le présent document consiste en un premier examen des questions d'actualité touchant la propriété intellectuelle, les connaissances traditionnelles et les Autochtones. D'autres recherches sont nécessaires dans ce domaine. Elles devraient permettre de trouver d'autres moyens de protéger le savoir traditionnel et mettre en relief le point de vue des collectivités autochtones.

Le plus grand défi de ces futures recherches consistera à examiner comment les approches autochtones de la protection des connaissances peuvent être combinées au droit de la propriété intellectuelle. Cet examen pourrait faire ressortir la nécessité de nouvelles lois ou laisser entrevoir d'autres approches, comme apprendre aux particuliers et aux organisations non autochtones à mieux respecter et à mieux comprendre le savoir traditionnel des Autochtones.

Le mouvement en faveur de la protection du savoir des Autochtones s'intensifie à l'échelle internationale. La possibilité d'utiliser les lois existantes relatives à la propriété intellectuelle et d'autres formes de protection pour les connaissances des Autochtones est à l'étude dans un certain nombre de pays, ainsi que dans des tribunes internationales comme la *Convention sur la diversité biologique* et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Nous avons encore de grands efforts à faire, cependant, pour trouver de nouvelles solutions à ce problème complexe. Tant que nous n'en aurons pas trouvé, les Autochtones du Canada devront utiliser les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle et d'autres techniques existantes pour préserver leurs connaissances, échanger ces connaissances entre eux et - s'ils le souhaitent - en tirer des avantages économiques, sociaux ou culturels en les partageant avec le monde non autochtone.

SOURCES D'INFORMATION :

I : Internet

Ressources fédérales	
Office de la propriété intellectuelle du Canada	http://cipo.gc.ca/
Direction de la politique de la propriété intellectuelle, Industrie Canada (y compris des liens vers les lois et les traités se rapportant à la propriété intellectuelle)	http://strategis.ic.gc.ca/SSG/ip00001e.html
Direction de la politique du droit d'auteur, ministère du Patrimoine canadien	http://pch.gc.ca/culture/cult_ind/copyri_e.html http://pch.gc.ca/culture/cult_ind/copyri_f.html
Bureau de la protection des obtentions végétales, Agence canadienne d'inspection des aliments	http://cfia-acia.agr.ca/english/plant/pbr/home-e.html
Bureau de la Convention sur la biodiversité, Environnement Canada	http://www.doe.ca/biodiv_e.html
Liens fédéraux canadiens et ressources juridiques	http://www.droit.umontreal.ca/doc/biblio/f/index.html
Intellectus (logiciel d'Industrie Canada sur la propriété intellectuelle)	http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/learn/intellectus/intell-e.html
Entreprise autochtone Canada, Industrie Canada	http://strategis.ic.gc.ca/sc_mangb/abc/engdoc/homepage.html
Sites internationaux	
Secrétariat : Convention sur la diversité biologique	http://www.biodiv.org/
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle	http://www.wipo.org/
Sites à caractère général sur la propriété intellectuelle	
Recherches d'antériorités de brevets - Canada	http://strategis.ic.gc.ca/sc_innov/patent/engdoc/cover.html
Recherches en matière de marques - Canada	http://strategis.ic.gc.ca/sc_consu/trade-marks/engdoc/cover.html
Liste d'avocats canadiens	http://www.cusimano.com/dir/law/
Institut canadien des brevets et marques	http://www.ptic.ca

Sites autochtones	
Indigenous Peoples Biodiversity Information Network (IBIN)	http://www.ibin.org/
Conférence circumpolaire inuit - Connaissances traditionnelles en matière d'écologie	http://www.inusiaat.com/tek.htm
Liens divers	http://www.bloorstreet.com/300block/aborl.htm

II : Organisations

Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
(Droits d'auteur. Dessins industriels, Marques de commerce, Brevets, Topographies de circuits intégrés)
Place du Portage I
50, rue Victoria, 2e étage
Hull (Québec) K1A 0C9
Courriel : cipo.contact@ic.gc.ca
Renseignements : (819) 997-1936
Télécopieur : (819) 953-7620

Direction de la politique de la propriété intellectuelle
(Droits d'auteur, Dessins industriels, Marques de commerce, Brevets)
Industrie Canada
235, rue Queen, 5e étage ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0H5
Téléphone : (613) 952-2527
Télécopieur : (613) 952-1980

Bureau de la protection des obtentions végétales
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, chemin Camelot
Nepean (Ontario) K1A 0Y9
Téléphone : (613) 952-8000
Télécopieur : (613) 992-5219

Direction de la politique du droit d'auteur
Ministère du Patrimoine canadien
15, rue Eddy, 4e étage
Hull (Québec) K1A 0M5
Téléphone : (819) 997-5990
Télécopieur ; (819) 997-5709

Commission du droit d'auteur Canada
56, rue Sparks, bureau 800
Ottawa (Ontario) K1A 0C9
Téléphone : (613) 952-8621
Télécopieur : (613) 952- 8630

Bureau de la Convention sur la biodiversité
Environnement Canada
351, boul. Saint-Joseph, 9e étage
Place Vincent Massey
Hull (Québec) K1A 0H3
Téléphone : (819) 953-4374
Télécopieur : (819) 953-1765
Courriel: bco@ec.gc.ca

Sociétés de gestion collective

CANCOPY
(Droits d'auteur, anglais)
Bureau 900, 6, rue Adelaide est
Toronto (Ontario) M5C 1H6
Téléphone : (416) 868-1629
Télécopieur : (416) 868-1621
Internet : http:/cancopy.com

L'Union des écrivaines et écrivains québécois (L'UNEQ)
(Droits d'auteur, français)
3492, avenue Laval
Montréal (Québec) H2X 3C8
Téléphone : (514) 849-8540
Télécopieur : (514 949-6239
Internet : http://www.uneq.gc.ca

Sociétés de perception

SOCAN
Société canadienne des auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique
41, prom. Valleybrook
Don Mills (Ontario) M5B 2S6
Téléphone : (416) 445- 8700
Télécopieur : (416) 445-7108
Internet : www.socan.ca

Neighbouring Rights Collective of Canada (NRCC)
540, chemin Mt. Pleasant, bureau 203
Toronto (Ontario) M4S 2M6
Téléphone : (416) 485-4035
Télécopieur : (416) 485-6904

Société de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM)
334, boul. Gouin est
Montréal (Québec) H3L 1B1
Téléphone : 514 389-0340
Télécopieur : 514 389-3998

III : Bibliographie

Sources canadiennes sur les droits de propriété intellectuelle

Vaver, David (1997). *The Essentials of Canadian Law, Intellectual Property*. Toronto, Irwin Law.

Mackaay, Ejan and Gendreau, Ysolde (1998). *Canadian Legislation on Intellectual Property 1999*. Toronto, Carswell.

Harris, Leslie (1995). *Canadian Copyright Law* (2nd edition). Toronto, McGraw Hill Ryerson.

Office de la propriété intellectuelle du Canada (1994). *Guide des droits d'auteur*. Ottawa : OPIC.

Office de la propriété intellectuelle du Canada (1994). *Guide des brevets*. Ottawa : OPIC.

Office de la propriété intellectuelle du Canada (1994). *Guide des marques de commerce*. Ottawa : OPIC.

Office de la propriété intellectuelle du Canada (1994). *Guide des dessins industriels*. Ottawa : OPIC.

Office de la propriété intellectuelle du Canada (1994). *Guide des topographies de circuits intégrés*. Ottawa : OPIC.

(Les cinq guides de l'OPIC sont aussi disponibles sur le site Web de l'OPIC à www.cipo.gc.ca)

Sources canadiennes et internationales sur le savoir des Autochtones et la propriété intellectuelle :

Augustine, Stephen J. (1997). *Traditional Aboriginal Knowledge and Science vs. Occidental Science*. Ottawa : Bureau de la Convention sur la biodiversité, Environment Canada.

Brush, Stephen B. and Stabinsky, Doreen, editors (1996). *Valuing Local Knowledge, Indigenous People and Intellectual Property Rights*. Washington, D.C. Island Press.

Convention sur la diversité biologique (1997). *Report of the Workshop on Traditional Knowledge and Biological Diversity*. Genève : la Convention.

Ford, Violet (1998). *Traditional Knowledge and Article 8 (j) of the Convention on Biological Diversity, An Inuit Perspective*. Ottawa : Bureau de la Convention sur la biodiversité, Environment Canada.

Greaves, Tom, ed. (1994). *Intellectual Property Rights for Indigenous Peoples, A Sourcebook*. Oklahoma City, Society for Applied Anthropology.

Conférence circumpolaire inuit (1996). *Recommendations on the Integration of Two Ways of Knowing, Traditional Indigenous Knowledge and Scientific Knowledge, Report from a Seminar on Indigenous Knowledge*. Ottawa : CCI (également disponible sur le site Web de la CCI).

Kagedan, Barbara (1996). *La Convention sur la diversité biologique, les droits de propriété intellectuelle et la propriété des ressources génétiques : évolution internationale*., Ottawa : Industrie Canada (également disponible sur le site Web de la Direction de la politique de la propriété intellectuelle).

Johnson, Martha (n.d.). *Dene Traditional Knowledge*. Ottawa, Comité canadien des ressources arctiques (publié à www.carc.org/pubs/v201no1/dene.htm)

Mann, Howard (1996). *Droits de propriété intellectuelle, biotechnologie et préservation de la biodiversité : Recension bibliographique*. Ottawa : Industrie Canada.

Mann, Howard (1998). *Indigenous Peoples and the Use of Intellectual Property Rights in Canada, Case Studies Relating to IP Rights and the Protection of Biodiversity*. Ottawa : Direction de la politique de la propriété intellectuelle, Industrie Canada (également disponible sur le site de la Direction).

Posey, Darrell and Dutfield, Graham (1996). *Beyond Intellectual Property, Toward Traditional #Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities*. Ottawa : Centre de recherches pour le développement international.